This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

FOR
A854
3 2044 059 577 445

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

Received SEP 1 :: 1911

Digitized by Google

78
ARGENTINA

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DR. FRANCISCO B. ASTIGUETA

SENTENCIAS

SOBRE

MARCAS DE FÁBRICA

Y

PATENTES DE INVENCIÓN

COMPILADAS

POR

LUIS RODRIGUEZ DE LA TORRE

Secretario del Juzgado Federal en lo Criminal

"LIBRERÍA DE MAYO" CHACABUCO 25

CASA EDITORA

BUENOS AIRES

1905

Digitized by Google

For TY
A 8543

SEP 13 1911

Digitized by Google

CUATRO PALABRAS

También nosotros, como otros paises de la vieja Europa, hemos adquirido el derecho de tener una legislación especial y própia sobre materia tan importante, como és la que se relaciona con las Marcas de Fábrica.

Respecto de las primeras, no hemos conquistado, indudablemente, nada que pueda legitimamente enorgullecernos, por que, sabido es, que sea por la facilidad con que en esta rica y generosa tierra se gana el sustento diario, sea por que nuestra naturaleza ó carácter no se presta para las meditaciones que resuelven los grandes problemas, pocos són los que se dedican á inventar algo útil, prefiriendo más bien hacer uso de lo ya conocido, que nos viene del estrangero.

Pero, tocante á lo segundo, nadie desconocerá el grande y poderoso impulso que de cuatro ó cinco años atrás, ha tomado la industria

Digitized by Google

nacional, que obliga al comerciante, al industrial ó agricultor, á presentar ante la opinión, verdaderos torneos de laboriosidad, en donde luchan el ingénio, el capital, el producto y el interés, por sobresalir entre los competidores de buena fé, leales y honrados.

Ese concurso de las industrias, impuesto por anhelos bien justificados, por cierto, ha traido como consecuencia, la necesidad de dedicar un especial estudio á las cuestiones que de alli se derivan, en el que unos y otros están interesados, para satisfacer las exigencias del comercio, y ofrecerle el mayor número de garantias en relación á sus derechos y á sus bien inspirados propósitos.

La tendencia á falsificar ó imitar una marca por medios fraudulentos y con fines preconcebidos, és indudablemente lo que produce, en el interés privado, una lesión más profunda, de consecuencias más grandes y por consiguiente más funestas, sin contar aquellas de carácter general que reciben los consumidores, no solo por el engaño, sinó también por el peligro para la salud, por tratarse con mucha generalidad, de brevajes ó productos medicinales que afectan directamente el organismo.

Para confirmar la verdad de estas deducciones, bastará leer las sesiones de la Cámara de D. D. al discutirse la sanción de la nueva ley Nº. 3.973, y considerar que, en ésta sanción, hubo necesidad de ser inflexible al establecer las penas. De otra manera no se habria conseguido morijerar la tendencia falsificadora, ni se hubieran asegurado los derechos del comerciante ó industrial honesto, y hubieramos continuado en el mismo camino, pendiente del engaño y la mala fé.

Habia, pues, necesidad de reprimir con energia esa deslealtad comercial, para proteger el desenvolvimiento natural de la industria. Habia que castigar con severidad esos abusos, y

Digitized by Google

fué por eso que se dictó esa ley n°. 3.973, la mejor quizá de todas las conocidas del viejo mundo, en la que se estableció, con sábia previsión, la insustitubilidad de la pena corporal.

Compilar toda la jurisprudencia sobre esta materia, me parecía que era obra benéfica; y ello fué lo que me decidió á hacer esta publicación, obteniendo préviamente, y no sin verdadero trabajo, el permiso necesario del Dr. Astigueta, á cuya modestia tuve que oponer consideraciones de interés general, para que me permitiera hacer con sus sentencias, un libro de consulta, de una utilidad que creía indiscutible.

La facilidad de tener á la mano, en cualquier momento, toda la jurisprudencia penal sobre marcas de fábrica y de comercio, representa para el abogado y para el comerciante, una verdadera economía de tiempo y de dinero; pues, si se observa que las diferentes resoluciones sobre el particular se encuentran diseminadas en los ochenta y tantos tomos de los fallos de la Suprema Corte y en los de la Cámara Federal, reduciéndolos á uno solo, se habrá simplificado considerablemente la operación de la consulta, y se habrá economizado á la vez un gasto enorme, en vista de lo que cuesta la valiosa colección de los fallos de la Corte.

Las sentencias del Dr. Astigueta se han considerado por los prácticos, profesionales y entendidos, hayan perdido ó ganado un asunto de ésta naturaleza, como verdadera fuente de doctrina, por haber interpretado en ellos con claro criterio, el verdadero alcance y propósito de la ley, como lo demuestra el hecho, bien satisfactorio para él, de haberse confirmado aquellos en su inmensa mayoria, y muchisimas veces, «por sus fundamentos.»

En estos fallos se encuentran tratadas todas las cuestiones y todos los casos que sobre marcas pueden ocurrir. Escritos con sencilléz y claridad,

Digitized by Google

están al alcance de letrados y profanos.—

Sobre su mérito jurídico, me escusan de abrir opinión: la índole de ésta pequeña introducción, que es para esplicar el motivo que me ha decidido á publicar este libro por una parte; y por la otra, el cargo que desempeño. Y aunque mi juicio se inspiraría siempre en la más estricta justicia, como pudiera ser tachado de parcial por esa circunstancia, no debo emitirlo.

Hágalo el público despues que haya recorrido éstas páginas, y no dudo que encontrará justificado el propósito y llenada una necesidad tan reclamada, de tener jurísprudencia própia, donde poder consultar cuestiones de ésta naturaleza.

Luis Rodriguez de la Torre

Digitized by Google

PROCEDIMIENTOS

A fin de evitar en la práctica los inconvenientes que puede presentar la disposición contenida en el art. 65 de la ley de marcas de fábrica y de comercio que dice: «*Los juicios á que dieren lugar los delitos previstos por el art. 48 de esta ley, se sustanciarán con arreglo á los trámites ordenados por el Código de Procedimientos Criminales de la Nación*;» he creido conveniente consignar la interpretación dada por la Exma. Cámara Federal de la Capital á dicho artículo y anotar la forma en que se tramitan los juicios de esta naturaleza.

La penalidad consagrada por el art. 48 de la ley 3975, difiere de la que establecía el art. 28 de la antigua ley de 16 de Agosto de 1876, únicamente, en que en la actual, la pena de arresto no es redimible con dinero.

Hasta principios del año 1901, en que la Cámara Federal empezó á conocer en estos juicios, la Suprema Corte habia resuelto, invariablemente, que ellos eran de naturaleza esencialmente criminal, fundada sin duda en la disposición contenida en el inciso 3o. del art. 31 del Código de Procedimientos en lo Criminal y que el trá-

Digitized by Google

mite á seguirse era el ordinario, es decir que, después depreesentada la querella, debia correrse traslado por seis dias al querellado; que debia abrirse la causa á prueba de acuerdo con las disposiciones contenidas en los arts. 467 y 471 del ya mencionado Código y llamarse autos á los efectos del art. 492.

Hoy, el procedimiento á seguirse, es completamente diferente, pues sigue las prescripciones de los artículos 570 á 584 del mismo Código ó sea las del juicio correccional.

Con referencia á los antiguos trámites y con autorización espresa de la ley, consignada en los artículos 57 y 59, pueden solicitarse medidas previas para preparar la acción; es decir, se autoriza una requisitoria en cualquier domicilio, repartición etc., para descubrir si en ellos se comete alguno de los delitos previstos por el art. 48, sin que esté obligado el actor á denunciar persona alguna;

Estas medidas se complementan con la disposición del art. 58 que obliga al dueño ó tenedor de los efectos denunciados, á ofrecer referencias por escrito respecto á quién le proporcionó la mercadería; de modo que, una vez obtenida esta declaración, recién se encuentra habilitado el actor para dirigir su acción contra quién considere autor del hecho imputado, todo lo cual deberá efectuar dentro del perentorio plazo de 15 dias, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la ley y los que se cuenta desde el dia que se practica el embargo.

Presentada la acusación en la forma y condiciones usuales, el juzgado convoca al querellante y querellado, á juicio verbal, á los efectos de los arts. 570 y 574 del Código de Procedimientos.

Esta audiencia, llamada de cargo y descargo, tiene por objeto que las partes presenten todas las pruebas que hicieren á su derecho, pudiendo ofrecer la documental y testimonial, procediéndose á recibir la última, en la misma, y ordenar la agregación de la otra. También podrá pedirse por el acusador, posiciones para el querelante.

Digitized by Google

Una vez que se han tomado las declaraciones de los testigos, lo que podrá efectuarse en otra audiencia, si el tiempo fuere insuficiente en la primera, se fija una otra á los efectos del art. 575 del Código citado, ó sea para oir la acusación y la defensa. Y aunque el procedimiento correccional es verbal y actuado, es práctica que el tribunal acepte que las partes, en vez de dictar una y otra, las presente por escrito. En este caso, se labra una acta en la que se hace constar esa circunstancia, mandando agregar aquellas.

En esta audiencia, también podrá pedirse nueva prueba, de cualquier naturaleza que ella sea, la que se admitirá dentro de un plazo no mayor de diez dias.

De la jurisprudencia sentada por la Exma. Cámara se desprende que esta clase de juicios se dividen en dos periodos, ó sea en sumario y plenario, correspondiendo al primero todas las actuaciones que se producen en la audiencia ó audiencias anteriores á la designada á los efectos del artículo 575; y al segundo, las posteriores á ésta. Por consiguiente, todos los actos de procedimientos que se produzcan en los juicios verbales de los arts. 570 y 574, no son apelables, atento lo dispuesto en el art. 198 del Código de Procedimientos y solo se concederá recurso de aquellas resoluciones que se dicten en ó fuera de la audiencia del art. 575.

Practicadas las audiencias enunciadas, el Secretario hace saber á las partes que los autos se encuentran en la oficina á los efectos del artículo 579, por tres días; vencidos los cuales, se señala una nueva audiencia para que se alegue sobre la prueba producida, quedando con ello la causa para sentencia.

El término para apelar de las resoluciones definitivas será el de tres días (art. 582) y el recurso será concedido en relación.

Elevado el proceso ante el superior se dicta la providencia de autos; y dentro tercero día de notificada, se puede solicitar se fije día para que los respectivos letrados informen *in voce*.

La jurisprudencia ha establecido igualmente, en nú-

Digitized by Google

merosos casos, de acuerdo con la disposición contenida en el art. 66 de la ley, que no procede la formación de sumarios y como consecuencia que no es admisible la declaración indagatoria, ni la prisión preventiva del presente culpable.

Durante la secuela del juicio, el querellante podrá desistir de su acción. antes de haberse dictado la providencia de autos, en cuyo caso, el juez, previa vista del Sr. Procurador Fiscal, por si desea continuar la acción, le tendrá por desistido previo pago de costas y ordenará el archivo del expediente.

Tambien podrá el querellante renunciar á iniciar querella, según sea el resultado que haya obtenido de las medidas preparatorias, en cuyo caso se le tendrá por desistido lisa y llanamente.

Para solicitar las medidas preventivas que autoriza el art. 57 de la ley, como para deducir la querella, es indispensable que presente el título de la marca que justifica el derecho que se iuvoca, sin cuyo requisito no se dará curso á la acción.

El arraigo, en esta clase de juicios, se ha establecido no es procedente, bastando que el actor solicite bajo su responsabilidad las diligencias de embargo y secuestro y que ellas se ordenen por el Juzgado, si estima que el peticionante lo tiene suficiente.

En el pedido de embargo y secuestro se librará mendamiento, autorizando al Oficial de justicia para allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública si fuere necesario. El oficial público, después de llenar su cometido deberá depositar en Secretaría, un ejemplar del objeto ó artículo que embargare para que sirva de cuerpo de delito y punto de comparación con la marca registrada, el que rubrica el actuario ú escribano que le acompañe el apoderado del aotor y el dueño del negocio ó establecimiento donde se practique la diligencia.

Digitized by Google

V

Patentes de Invención

En los juicios sobre falsificación de patentes de invención, el procedimiento establecido por la Suprema Corte y que la Exma Cámara Federal no ha modificado, es el ordinario.

Presentada la querella se corre traslado por seis dias; despues se recibe la causa á prueba por treinta (artículos 467 y 471 del C. de P.) y finalmente se llama «autos», á los efectos del art. 492.

Toda clase de pruebas en permitida, y la testimonial deberá solicitarse dentro de los diez primeros dias de abierta la causa á prueba, acompañandose al pedido los interrogatorios á que deban someterse los testigos, sin cuyo requisito no se dará curso á la petición (art. 483 del C. de P.).

Los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas, podrán presentarse dentro de los cinco dias de la notificación y se concederán libremente.

Cualquier resolución que decida algún artículo ó cause gravámen irreparable, será apelable (art. 501 y 502 del C. de P.

En segunda instancia, el tribunal manda poner el proceso en Secretaría á los efectos del art. 519 del Código citado, ó sea para que el apelante esprese sus agravios, lo que deberá efectuar dentro del término de nueve dias.

En esta clase de juicios, el actor tambien puede solicitar que, préviamente á la notificación de la demanda se secuestre el objeto incriminado, ó bien que se pratique una descripción del mismo por peritos especiales, tratándose de sistemas ó maquinarias de importancia, como que se autorize el allanamiento y auxilio de la fuerza pública.

El embargado ó acusado, tiene derecho á exigir del demandante, preste caución suficiente, á los resultados del juicio, que el Juez fijará prudencialmente, siempre que desee interrumpirlo en la explotación del invento; ó la ofrecerá en las mismas condiciones para que se levante el embargo trabado si desea continuar en la explotación.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

REPUBLICA ARGENTINA

Nueva Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura.

Noviembre 14 de 1900

El Senado y Camara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso. etc., sancionan con fuerza de:

LEY

TÍTULO 1°.

DE LAS MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA

CAPÍTULO 1°.

DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS

Art. 1°.—Podrá usarse como marcas de fábrica, de comercio ó agricultura, las denominaciones de los objetos ó los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados ó estampados, los sellos viñetas ó relieves, las franjas, las palabras ó nonbres de fantasía, las letras y números con dibujo especial ó formando combinación, los envases ó envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio ó los productos de la tierra y de las indústrias agrícolas.

Podrá, asimismo, adoptarse marcas en las con-

Digitized by Google

diciones y para los efectos de esta Ley, por los que se dediquen á las industrias extractivas.

Art. 2°.—La marca puede ser colocada sobre los envases ó envoltorios, ó sobre los mismos objetos que se quiere distinguir.

Art. 3°.—No se considerarán como marcas de fábrica, comercio ó agricultura.

1.°—Las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba usar la nación ó las provincias.

2.°—La forma que se dé á los productos por el fabricante;

3.°—El color de los productos;

4.°—Los términos ó locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no presenten caracteres de novedad y especialidad.

5.°—Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, ó la clase á que pertenecen.

6.°—Los dibujos ó expresiones contrarias á la moral.

Art. 4.°—Los nombres y retratos de las personas no podrán usarse como marcas, sin el consentimiento de aquellas ó de sus herederos, hasta el cuarto grado inclusive.

Art. 5.°—Los nombres de localidades de dominio privado solo podrán usarse como marca por los propietarios de las mismas, á ménos que dichos nombres pertenezcan á la categoría de los mencionados en el inciso 4.° del artículo 3.° y se adopten las especificaciones convenientes para evitar confusion. En éstas mismas condiciones podrán emplearse como marca los nombres de lugares ó pueblos.

Art. 6.°—La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante ó agricultor que haya llenado los requisitos exijidos por la ley.

Digitized by Google

Art. 7.°—El empleo de marca es facultativo. Sin embargo podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran.

Art. 8°.—La propiedad exclusiva de la marca solo se adquiere con relación al objeto para que hubiere sido solicitada y que deberá especificarse con arreglo á lo dispuesto en el inciso 2°. del artículo 17.

Art. 9°.—La propiedad de una marca pasa á los herederos y puede ser transferida por contrato ó por disposición de última voluntad.

Art. 10.—La cesión ó venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario; y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca expresada, aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las que sean impuestas expresamente en el contrato de la venta ó cesión.

Art. 11.—La transferencia de una marca deberá hacerse constar en la oficina, en que está registrada, para adquirir el derecho á usarla.

Art. 12.—Solo será considerada marca en uso, para los efectos de la propiedad que acuerda esta ley, aquella respecto de la cual la oficina haya dado el correspondiente certificado.

Art. 13.—La protección de los derechos al uso exclusivo de la marca solo durará diez años, que podrán ser prorrogados indefinidamente por otros términos iguales, llenándose en todos los casos las formalidades y abonándose en cada véz el impuesto que se establece más adelante.

Art. 14.—El derecho de propiedad de una marca se extingue:

1.°—A solicitud del interesado;

2.°—Cuando éste ha dejado transcurrir el plazo de diez años sin efectuar su renovación;

3.°—Cuando promovida una cuestión sobre

Digitized by Google

la validez de una marca, el fallo haya sido declarado que ella no pudo ser concedida, ya porque pertenecía á otra persona ó por cualquier otra circunstancia de los enumerados en esta ley.

Art. 75.—Cuando se opere la extincion de una marca, por alguna de las causas mencionadas en los incisos 1.º y 3.º del artículo anterior, el hecho debe publicarse en la forma señalada en el artículo 3.º

— CAPÍTULO II —

FORMALIDADES PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS

Art. 16.—Todo el que deseare obtener la propiedad de una marca de fábrica, comercio ó agricultura deberá solicitarla de la oficina de patentes de invencion.

Art. 17.—La solicitud para obtener una marca deberá ser acompañada:

1.º—De seis ejemplares de la marca de que se quiere hacer uso.

2.º—De una descripcion por duplicado de la marca, si se trata de figuras ó de emblemas debiendo indicarse la clase de objetos á que están destinados y si serán aplicados á productos de una fábrica, de la tierra ó á objetos de un comercio.

3.º—De un recibo en que conste haberse depositado en la Tesorería General el importe del derecho establecido en el art. 38;

4.º- De un poder en forma en caso de que el interesado no se presente personalmente;

Digitized by Google

5.°—De la autorización correspondiente en los casos del artículo 4.°

Art. 18.—Si la imprimación de la marca fuera un secreto y los interesados quisieran guardarlos lo expresarán así en la solicitud á que se refiere el artículo 17, describiendo el procedimiento en pliego cerrado y sellado, que solo se abrirá en caso de litigio.

Art. 19.—Las solicitudes que se presentaren se harán constar por medio de una acta breve que exprese, en resúmen, el contenido y la fecha y hora de su presentación, en un libro cuyas hojas serán foliadas y rubricadas por el Ministro respectivo. El solicitante deberá además manifestar si renuncia á gestiones judiciales, en el caso de oposición ó negativa de la oficina á otorgar la propiedad de la marca.

El acta será firmada por el jefe de la oficina, el secretario y el solicitante, á quien se dará un recibo de los documentos presentados en que conste además el número del acta.

En caso de que se solicitara copia autorizada de dicha acta, será dada sin más costo que el del papel de actuaciones.

Art. 20.- Labrada el acta á que se refiere el artículo anterior se procederá, á costa de los interesados, á publicar oficialmente un extracto de la solicitud, fecha de su presentación, nombre del interesado y grabado de la marca.

La publicación se hará por cinco días consecutivos en la Capital de la República y en la Provincia ó Territorio donde tenga su domicilio el solicitante.

Art. 21.—Si transcurridos treinta días después de la última publicación prescripta por el artículo anterior, nadie se presentase oponiéndose á la concesión, y no se hubieren antes otorgado marcas iguales ó semejantes en las condiciones de los artículos 6°. y 8°., se regis-

Digitized by Google

trará la marca solicitada y se expedirá el certificado de su propiedad.

Art: 22.—El derecho de prelacion para la propiedad de una marca se acordará por el día y hora en que sea presentada la solicitud á la oficina.

Art. 23.—El certificado de la marca que dará la oficina de patentes, consistirá en un testimonio del decreto que la acuerde, acompañando el duplicado de la descripción y de los dibujos; será extendido á nombre de la Nación invocándose en él autorización del Gobierno, é irá revestido con las firmas del jefe de la oficina y del secretario, y con el sello de la misma.

Art. 24.—El depósito prescripto en el art. 17 de la Ley se hará en las provincias y en los territorios nacionales, en la oficina de correos que determinen los reglamentos respectivos.

Art. 25.—El jefe de la oficina de marcas remitirá á los administradores de correos un libro en que se extenderá el acta de las solicitudes que se hagan para obtener certificados de marca, siempre que los interesados las presenten en la forma y condiciones que prescribe la ley.

Art. 26:—Los libros que se manden á los administradores de correos, así como el de la oficina de marcas, serán foliados y rubricados por el Ministro respectivo.

Art. 27.—Los administradores de correos remitirán inmediatamente de recibir la solicitud, al jefe de la oficina de marcas, una copia autorizada del acta de aquella, con las descripciones, dibujos y constancia de haberse oblado la cantidad que exige la Ley, sin la cual no será despachada.

Art. 28.—El Jefe de la oficina, siempre que reciba una solicitud enviada por un administrador de correos, extenderá un acta en el libro correspondiente, en el que se copiará la que

Digitized by Google

remite el administrador y procederá en la forma prescripta en los artículos anteriores.

Los interesados podrán hacer el depósito del cliché tipográfico requerido por el art. 37, en las respectivas administraciones de correos.

Art. 29.—La oposición á la concesión de una marca, se hará en la forma prescripta por los artículos 19 y 25, según el caso.

Art. 30.—El jefe de la oficina, si hubiere mediado renuncia de todos los interesados á la via judicial, resolverá lo que corresponda dentro del término de quince días.

Art. 31.—En los casos previstos en el artículo precedente, la resolución de la oficina de patentes, negando ó concediendo la propiedad de una marca, podrá ser recurrida dentro de los diez días siguientes, al Ministerio respectivo, quien, después de oir al Procurador del Tesoro, confirmará ó revocará lo denegación ó la concesión.

Art. 32.—Si los interesados no hubieren renunciado á gestiones judiciales, la oficina remitirá al juzgado de sección que corresponda un testimonio de las actas de solicitud y oposición.

Art. 33.—Recibido el testimonio á que se refiere el artículo anterior, procederá el juez á sustanciar la causa por los trámites de los juicios ordinarios.

Art. 34.—Independientemente de los casos de oposición á que se refieren los artículos anteriores, el interesado podrá ocurrir á la vía judicial en el término señalado por el art. 30, si la resolución de la oficina de patentes fuera denegatoria del registro de la marca y no se hubiere renunciado á la gestión judicial.

Art. 35.—En las casos en que no se haga lugar á la concesión de una marca, se devolverá al interesado el derecho cobrado con arreglo al art. 17.

Art. 36.—Las resoluciones judiciales pasa-

Digitized by Google

das en autoridad de cosa juzgada, serán notificadas á la oficina, para los efectos á que haya lugar, y se remitirá oportunamente á la misma oficina las expedientes respectivos.

Art. 37.—La oficina de patentes llevará un libro en el cual se asentarán por su orden las concesiones de marcas, debiendo el jefe de ella pasar cada tres meses al Poder Ejecutivo una relación de los certificados acordados y de los que hubiesen sido denegados, expresándose sus fechas respectivas.

Esta relación será publicada con los grabados de las marcas correspondientes. A este efecto, los interesados depositarán en la oficina de patentes un cliché tipográfico.

Art. 38.—Por el registro y certificado de marca, cualquiera que sea su procedencia, se pagará un derecho de pesos 50 moneda nacional.

Por el registro y certificado de transferencia se pagará un derecho de pesos 25 m|n.

Por los testimonios de certificados que se solicitaren en adelante, se pagará pesos 5 m|n, además del valor del sello del papel de actuación en que ellos se extiendan.

Art. 39.—Las marcas de que se expida, certificados, así como las solicitudes y descripciones presentadas, quedarán archivadas en la oficina de patentes.

En caso de litigio se exhibirá ante el Juez competente el dibujo de la marca con el testimonio de la descripción de ella ó de cualquier otra pieza concerniente á la cuestión.

Art. 40.—Las marcas, así como sus descripciones estarán en la oficina á disposición de todo el que deseare conocerlas.

Art. 41.—Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías que esta ley acuerda, deberán ser registradas con arreglo á sus prescripciones.

Digitized by Google

Los propietarios de ellas ó sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro.

— TÍTULO II —

DE LOS NOMBRES DE FÁBRICA, COMERCIO Y AGRICULTURA

Art. 42.—El nombre del agricultor, comerciante ó fabricante y el de la razón social, el de la muestra ó la designación de una casa ó establecimientos que negocian en artículos ó productos determinados, constituyen una propiedad para los efectos de esta ley.

Art. 43.—El que quisiere ejercer una industria, comercio ó ramo de agricultura ya explotado por otra persona, con el mismo nombre ó con la misma designación convencional, adoptará una modificación que haga que ese nombre ó esa designación sea visiblemente distinta de la que usare la casa ó establecimiento preexistente.

Art. 44.—Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica, de comercio ó ramo de agricultura, no reclamare en el término de un año desde el día en que se empezó á usar por otro, perderá su acción á todo reclamo.

Art. 45.—Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan, como cualquier particular, y están sujetas á las mismas limitaciones.

Art. 46.—El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve, ó con la explotación del ramo de industria ó agricultura.

Digitized by Google

Art. 47.—No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

— TÍTULO III —

DISPOSICIONES PENALES

Art. 48.—Serán castigados con multa de veinte á quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes á un año, no pudiendo ser redimida con dinero la pena corporal:

1.º—Los que falsifiquen una marca de fábrica, comercio ó agricultura.

2.º—Los que usen marcas falsificadas.

3.º—Los que imiten fraudulentamente una marca.

4.º—Los que pongan á sabiendas sobre sus productos ó efectos de su comercio una marca ajena ó fraudulentamente imitada.

5.º—Los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario;

6.º—Los que con conocimiento vendan, ó pongan en venta, se presten á vender ó á circular artículos de marca falsificada ó fraudulentamente imitada;

7.º—Todos aquellos que con intención fraudulenta pongan ó hagan poner en la marca, de una mercadería ó producto una enunciación ó cualquiera otra designación falsa con relación, sea á la naturaleza, calidad, cantidad, número, pesa ó medida ó al lugar ó país en el cual haya sido fabricado ó expedido, y á medallas, diplomas, menciones, recompensas ó dis

Digitized by Google

tinciones honoríficas discernidas en exposiciones ó concursos;

8.º—Los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á vender mercaderías ó productos con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior.

En caso de reincidencia estas penas serán duplicadas.

Art. 49.—Serán aplicables en los delitos á que se refiere el artículo anterior, las disposiciones contenidas en los capítulos V y VI—sección I, libro I del Código Penal, en los casos no previstos por dicho artículo.

Art. 50.—Para que haya delito, no es necesario, que la falsificacion ó imitacion abrace todos los objetos que debian ser marcados, bastando la aplicación á un solo objeto.

Art. 51.—La simple tentativa no será penada ni causará responsabilidad civil, pero si dará lugar á la destruccion de los instrumentos destinados exclusivamente para la falsificacion y demás delitos.

Art. 52.—El producto de las multas á que se refiere la ley, será destinado al fomento de las escuelas del lugar donde se cometió el delito, si quedaren bienes bastantes para las indemnizaciones civiles.

Art. 53.—Las mercaderias ó productos con marca ilegitimamente empleada que se encontrase en poder del culpable ó de sus agentes, serán comisadas y vendidas—previa destrucción de dicha marca;—su producto, después de pagados los costos é indemnizaciones, establecidas por la ley, se adjudicará á beneficio de las escuelas públicas de la provincia donde se hiciere el comiso.

Art. 54.—Serán igualmente comisadas é inutilizadas las marcas falsificadas, imitadas ó con indicaciones engañosas, así como los instrumen-

Digitized by Google

tos que hubieren servido especialmente para la ejecucion de estos delitos.

Arl. 55.—No se podrá intentar accion civil ni criminal después de pasar tres años de cometido el delito, ó después de un año contando desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Art. 56.—Las disposiciones contenidas en lss artículos del presente título serán aplicables à los que hicieren uso sin derecho de los nombres de un comerciante ó de una razón social, de la muestra ó de la designacion de una casa de comercio ó fábrica, nombre de un agricultor ó establecimiento, según lo dispuesto en el título 2.º de la presente ley.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS

Art. 57.—Todo propietario de una marca de fábrica, comercio ó agricultura, á cuyo conocimiento llegase la noticia de hallarse en la aduana, correo ú otra repartición fiscal ó sitio, etiquetas, cápsulas, envases ó cualquier otro objeto similar á los que constituyen o pertenecen á su marca, podrá presentarse á la autoridad competente pidiendo el embargue de dichos objetos—y el juez concederá bajo la responsabilidad del peticionante y las cauciones que juzgue necesarias para el caso de haberse pedido el embargo sin derecho.

Será facultativo del juez dispensar las cau-

Digitized by Google

ciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

Art. 58.—Los que venden ó ponen en venta mercaderias ó productos con marca usurpada, imitada ó falsificada, están obligados á dar al comerciante ó fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y la dirección del que le haya vendido ó procurado la mercadería, así como sobre la época en que haya comenzado el expendío, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

Art. 59.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas ó imitadas, podrán solicitar auto bajo su responsabilidad, los jueces competentes, que se proceda á practicar un inventario y descripción de las mercaderías ó productos que se encuentren en dichas marcas, en una casa de comercio ú otro sitio. Dicho inventario será practicado por el Oficial de Justicia del Juzgado ó cualquier escribano público que el interesado indicare, labrando acta en que se consignará la la descripción detallada de las mercaderías ó productos y que será firmada por el solieitante, si asistiere, oficial de justicia ó escribano en su caso; y por el dueño del negocio ó depósito, ó dos testigos en su defecto.

Art. 60.—Cuando hubieren de practicarse simultáneamente varios inventarios en diversos lugares, el juez podrá comisionar para el efecto á cualquier escribano público, á elección del solicitante, ó comisario de policía; y en todos los casos disponer, si lo creyere necesario, que acompañe al oficial de justicia ó reemplazantes un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

Digitized by Google

Art. 61.—Si en el acto del inventario se dieren las explicaciones prevenidas en el artículo 58, se consignarán estas en el acta.

Art. 62.—Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de que tratan los artículos anteriores, se requerirá la presentacion del certificado de marca.

Art. 63.—Transcurridos quince dias después de practicado el embargo, quedará éste sin efecto si el dueño de la marca no dedujere la acción correspondiente.

Art. 64.—En los juicios civiles que se promovieren de acuerdo con el artículo 6.º y 43, el demandante podr exigirá caución al demandado para no interrumpirlo en la explotacion de su comercio, industria ò profesiòn agrícola, caso que el segundo quisiere seguir usando la marca, nombre ò designaciòn, y en defecto de caucion podrá pedir la suspension de la explotaciòn y el embargo de los objetos efecto de ella, dando él á su vez, si fuere solicitado, caución conveniente.

El embargo se efectuará con todas las formalidades de derecho.

Art. 65.—Los juicios á que dieren lugar los delitos previstos por el artículo 48 de ésta ley, se sustanciarán con arreglo á los trámites ordenados por el Código de Procedimientos Criminal de la Nación.

Art. 66.—La acción criminal no podrá iniciarse de oficio y corresponderá solamente á los particulares interesados; pero una vez entablada podrá continuarse por el Ministerio fiscal.

El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de dictarse la sentencia.

Art. 67.—Los damnificados por contravención á los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los autores y cooperadores del fraude.

Digitized by Google

— TÍTULO V —

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Las sentencias de condenación serán publicadas á costa del contraventor.

Art. 68.—Las marcas concedidas en la República dentro de los cuatro meses subsiguientes á lo sanción de esta ley, podrán quedar sin efecto si se solicitare en forma, ántes de expirar dicho plazo, el registro de una marca extranjera idéntica ó susceptible de producir confusiones, concedida con anterioridad al dueño de la misma, por autoridad competente y que hubiese estado en uso en el país antes de la sanción de esta ley.

Art. 69.—Las cuestiones que se suscitaren con motivo de lo dispuesto en el artículo anterior, serán resueltas judicialmente si los interesados, de común acuerdo, no renunciaren a ello. En caso de renuncia regirá lo dispuesto en los artículos 30 y 31.

Art. 70—Los registros de marcas hechos con arreglo á las leyes vigentes, valdrán por el tiempo que faltare para completar el término de su respectiva concesión.

La renovación de las concesiones se hará de conformidad lo prescripto en la ley, debiendo acordarse preferencia á los dueños actuales de las marcas, si solicitaren dicha renovación antes de expirar el término del registro.

Art. 71.—Quedan derogadas las leyes nú-

Digitized by Google

mero 787 de 19 de Agosto de 1876 y número 866 de 13 de Setiembre de 1877.

Art. 72.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires á 14 de Noviembre de 1900.

N. QUIRNO COSTA
A. Labougle
Secretario del Senado

MARCO AVELLANEDA
Alejandro Sorondo
Secretario de la D. de A. D

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro Nacional

QUIRNO COSTA
M. García Merou.

Digitized by Google

FALLOS

La venta de etiquetas falsificadas, constituye el delito previsto por el art. 28 inciso 4.° de la ley. —Multa ó prisión.—Costas al vencido.

F. CORDERO Y OTROS V. GENEROSO MOSCA

Buenos Aires, Mayo 21 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Don Francisco Cordero, Don Gerónimo Bonomi, Otard Dupuy y Cia., La Gran Destilería Buenos Aires (Cousenier), J. H. Secrestat, J. Lasalle é hijos y los Sres. Branca Hermanos, contra Don Generoso Mosca, por falsificación de marcas de fábrica y de comercio, de los que:

RESULTA:

Que, los diferentes querellantes, en expedientes por separado, que por auto para mejor proveer se mandaron acumular,—se presentaron ante este Juzgado iniciando querella por falsificación de marcas de fábrica y de comercio, fundados en que habían tenido conocimiento que en esta plaza se expendían etiquetas falsificadas de las marcas correspondientes á los artículos con que cada uno comerciaba y que, de averiguaciones practicadas, habían obtenido el convencimiento de que Don Generoso Mosca era quien expendía esas etiquetas al público en grave perjuicio, no solo para sus propios intereses que se veían defraudados por ese motivo, razón por la cual lo acusaban como expendedor de sus mercaderias y

Digitized by Google

pedían que, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 4.° del art. 28, se le aplicara el máximum de la pena que el referido artículo establece, con más las costas respectivas, dejándose á salvo las acciones por daños y perjuicios que á cada uno viere convenirle.

Que corridos los respectivos traslados, en su debida oportunidad y uniformemente, los contesta el querellado Mosca, diciendo: que es cierto que se dedica á la venta de etiquetas porque tiene para ello la correspondiente patente, pero, que ignoraba que esas etiquetas fueran falsificadas, aparte de que algunas, como las correspondientes al «Amaro Monte Cudine» y otras, las ha adquirido de E. Ramirez, Santiago de Leido y Virginio Albanesio, como lo comprueba con las facturas que tiene presentadas en el expediente que le sigue la Gran Destilería de Buenos Aires; por cuyo motivo solicitaba el rechazo de las acciones instauradas, con costas, y pedía se le dejaran á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle

Abiertos á prueba los diferentes juicios, se produce la que corre agregada á cada expediente, consistente en testimonios de las diversas diligencias de embargo trabado en cada caso; oficios al Registro de Comercio, para acreditar si los vendedores á Don Generoso Mosca, eran comerciantes inscriptos; en una inspección ocular practicada en el expediente de la Gran Destilería; en un documento firmado por el querellado en el juicio que le sigue Don Francisco Cordero y en algunos testigos:

Y CONSIDERANDO

Que todas las demandas iniciadas contra Don Generoso Mosca, lo han sido por venta de etiquetas de marca de fábrica y de comercio con que los actores distinguen «Vino Cordero Natural», Bitter Secrestat», «Coñac Otard Dupuy» «Ajenjo Cusenier», y «Fernet Branca», con que comercian, fundados en las disposiciones del inciso 4.° del art. 28 de la ley de 14 de Agosto de 1876.

Que la venta de las etiquetas referidas ha quedado suficientemente constatada por la manifestación del que-

Digitized by Google

rellado, por las diligencias de embargo que en cada caso se practicaron y por la existencia del cuerpo del delito que se encuentra agregado á cada expediente.

Que las excusas que uniformemente ha presentado el querellado en su descargo, no son admisibles, pues aparte de que no ha justificado que las mercaderías que adquirió de las personas que enuncia, fueran las mismas que se le secuestraron, no ha podido ignorar que esas etiquetas, que sirven para designar la clase y procedencia de un artículo determinado, no pueden expenderse aisladamente, sin estar adheridas á los envases á que se destinan; y que careciendo él de la autorización ó representación necesarias, le estaba prohibida su venta.

Que contribuye á corroborar esta afirmación y á destruir la excusa de ignorancia que presenta el querellado, el contenido del documento que corre á f. 24 del expediente seguido por el Sr. Cordero, de fecha anterior á la demanda, en el que Mosca se reconoce autor de una falsificación y promete no volver á expender las etiquetas de «Vino Cordero Natural».

A igual conclusión se arriba ante el resultado de la inspección ocular, en la causa de la Gran Destilería Buenos Aires, practicada después de iniciado el juicio respectivo, en el que se encontraron etiquetas falsificadas en poder del querellado (f. 50).

Que demostrado como queda que el querellado conocía la falsedad de los efectos con que comerciaba, es fuera de duda que ha cometido el delito previsto por el inciso 4.° del art. 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio y se ha hecho acreedor á la pena que el mencionado artículo establece.

Por estos fundamentos, fallo, condenando á Don Generoso Mosca al pago de una multa de quinientos pesos fuertes ó en su defecto á sufrir un año de prisión, siendo las costas á su cargo; y dejándose á salvo á los querellantes, las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles.

Procédase en oportunidad por el Oficial de Justicia y á la destrucción de las mercaderias secuestradas; publí-

Digitized by Google

quese ésta sentencia en dos diarios de ésta capital, por una sola vez y á costa del querellado; notifíquese con el riginal y repuestos que sean los sellos, archívese estas actuaciones.

Francisco B. Astigueta.

Esta sentencia fué confirmada por la Cámara Federal, en ésta forma:

Buenos Aires, Agosto 20 de 1902.

VISTOS: Por sus fundamentos, se confieren, con costas, la sentencia apelada de f. 62.—Notifíquese, devuélvase y repóngase el papel en el Juzgado de Origen.

ANGEL FERREIRA CORTÉS.—ANGEL D. ROJAS.—JUAN AGUSTIN GARCÍA (HIJO).

Digitized by Google

Marcas de Fábrica.—Fabricación.—Litógrafo responsable.—Inciso 4.° de la ley de marcas.—Condenación á multa ó prisión, daños y perjuicios.

Publicaciòn de la sentencia y costas

Fratelli Branca y otros v. Cayetano Mammolino.

Buenos Aíres, Junio 11 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los Señores Branca hermanos, propietarios del Fernet Branca; por Martell y Comp., propietarios de la marca J. y F. Martell para cogñac y por los señores Delor y Comp. propietarios de la marca Aperital, contra don Cayetano Mammolino, por falsificación de marca de fábrica, de los que:

RESULTA

Que los diferentes querellantes en expedientes por separados, que por auto para mejor proveer, se mandaron acumular, se presentaron ante este juzgado, iniciando querella por falsificación de marca de fábrica, fundados en que habían tenido conocimiento de que en esta plaza se expendían etiquetas falsificadas, de las marcas correspondientes á los artículos con que cada uno co-

Digitized by Google

merciaba; y que, de averiguaciones practicadas habían tenido conocimiento de que Don Cayetano Mammolino, era quien expendía al público esas etiquetas, con grave perjuicio, no sólo para los consumidores, sinó para sus propios intereses, que se veían defraudados por este motivo, razón por la cual lo acusaban como tal y pedían se le condenara al máximun de la pena que establece el artículo 28 de la ley de marcas de fábricas y se dejaran á salvo las acciones que por daños y perjuicios vieren convenirles, debiendo ser condenado el demandado en las costas del juicio.

Que, corridos los respectivos traslados en su debida oportunidad, los contesta uniformemente el querellado Mammolino, negando los hechos en que se fundan las demandas que se le han instaurado, pues no ha falsificado ni circulado con conocimiento de su falsedad las marcas de fábrica de los demandantes; que mucho menos ha falsificado ni podido hacerlo con sus productos, en los que no ha especulado, por no haberse dedicado á la venta de licores. Que el hecho de haberse encontrado etiquetas con las marcas de los actores, en su poder, no constituye delito, desde que esas etiquetas no se han encontrado adheridas á frascos ó cajones que contuvieran el producto legítimo ó imitado; que en todo caso, eso solo indicaría una simple tentativa de un acto preparatorio que no tiene aparejada pena alguna; y que, si algunas de esas etiquetas se han grabado en su taller de litografía, lo ha sido por encargo de terceros; por todo lo que pide se rechacen las acciones instauradas, dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirle, con especial condenación en costas.

Abiertas á prueba las diversas causas, se produce la de testigos y él documento de fojas 29, en la causa seguida por Martell y Comp.; la de testigos en la seguida por Delor y Comp. y la de peritos y certificados agregados á fs. 41 y 48, en la seguida por Branca Hnos.; y habiéndose llamado autos para sentencia en cada expediente, se presentaron los memoriales que corren agregados:

Digitized by Google

Y CONSIDERANDO:

Que las demandas instauradas por Branca Hnos., Martell y Comp. y Delor y Comp. contra Don Cayetano Mammolino, se fundan en que éste vendía etiquetas falsificadas de las marcas de fábrica con que los expresados distinguen los productos de su comercio.

Que ha quedado demostrada la existencia del cuerpo del delito en las diferentes diligencias de embargo, en las que se secuestraron etiquetas y envoltorios, fs. 13 á 15, fs. 10 à 14 y fs. 14 á 15 respectivamente, y que se han practicado á pedido de los querellantes, como así mismo por el informe pericial corriente á fs. 50 del expediente seguido por Branca Hnos. y por el documento de fs. 29 del seguido por Martell y Cía.

Que el demandado alega uniformemente en su descargo, en la contestación á las demandas contra él promovidas, que no ha expendído etiquetas con conocimiento de su falsedad y que, si algunas de las secuestradas se han hecho en su taller de litografía, lo ha sido por encargo de una persona que le encomendó ese trabajo; y aunque esta afirmaciòn pretende destruirla el mismo querellado produciendo prueba de testigos, quienes declaran que Mammolino compró esas etiquetas y piedras en una antigua litografía que se liquidó, aquella debe ser tenida como válida, desde que emana del dueño del negocio y autor del trabajo.

Y aún admitiendo que el querellado hubiera impreso las etiquetas secuestradas, por encargo de tercera persona, á parte de que no ha justificado en forma este extremo, tal circunstancia no le excusaría de la responsabilidad en que ha incurrido, pues en su caracter de comerciante, no podía ignorar que las etiquetas que confeccionaba pertenecían á productos extranjeros, y que ellas solo se introducen adheridas á los envases en que los fabricantes los lanzan al comercio.

Que, si fuera posible aceptarse como excusa, la de-

Digitized by Google

claración de haber procedido por encargo de otro á la impresión de cápsulas, etiquetas, envoltorios, etc., se llegaría á la conclusión de que, en materia de marcas, no se podría encontrar al falsificador de una marca ajena; bastaría alegar la ignorancia de los hechos para eludir las prescripciones del artículo 31 de la ley.

Que, el inciso IV del artículo 28 de la ley de marcas de Agosto de 1876, castiga á los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á vender marcas auténticas sin conocimiento de su propietario; luego, Mammolino no podía suponer que las etiquetas que tenía eran para regalarlas á terceras personas y menos que, si las conceptuaba legítimas, no tenía el consentimiento de sus dueños para enajenarlas.

Que, habiéndose comprobado el hecho que motivó las querellas iniciadas, Mammolino ha incurrido en la pena que determina el artículo 28 de la ley de Agosto de 1876, la que debe graduarse teniendo en cuenta la reiteración del delito, debidamente justificada por los expedientes acumulados.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á D. Cayetano Mammolino á pagar una multa de quinientos pesos ó en su defecto á sufrir doce meses de prisión, con costas, dejándose á salvo de los querellantes las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles.

Procédase en oportunidad, con intervención del oficial de Justicia, á la inutilización de los efectos secuestrados. Publíquese esta sentencia por una sola vez en dos diarios de la Capital, á costa del querellado. Notífiquese con el original y respuestos los sellos, archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Digitized by Google

Nombres.—El título de un colegio no constituye una propiedad asegurada por la ley de marcas. —Art. 27 de la misma.

Márcos Gorostarzu v. José Otero Dobale.

Buenos Aires, Junio 19 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por D. Márcos Gorostarzu contra D. José Otero Dobale, por usurpación de marca de fábrica, de los que,

RESULTA:

Que, á fojas 4 se presenta el demandante iniciando esta acción por usurpación de nombre, pidiendo se condene al demandado al máximun de las penas que fijan los artículos 28, 32, 33, 35 y 37 de la ley de marcas de fábrica, como así mismo se le dejen á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirle, fundado en los siguientes hechos:

Que es propietario de un Instituto de Educación denominado «Colegio del Cármen», que hubo por compra que hizo á D. Gabriel Reus Perelló, quien á su vez lo hubo de D. José Otero Dobale, que es el demandado.

Que este año ha instalado un nuevo colegio con el mismo distintivo en el nombre, sin ignorar que las palabras *del Cármen* constituyen el prestijio y atraen la clientela del que le tiene.

Que, estableciéndose en los artículos 22, 23 y 27 de la ley de marcas, el derecho que le asiste para opo-

Digitized by Google

nerse á que el señor Otero Dobale pueda hacer uso de la misma designación, són de aplicación las disposiciones de los artículos 28 y siguientes, á que se ha referido.

Que se trata de una designación visiblemente fraudulenta, como lo establece el artículo 22, pues con el adjetivo «nuevo» que le ha agregado el señor Otero, se pretende inducir al público en un error, perjudicando el crédito é interés de su establecimiento.

"Colegio del Cármen"

Nombre Usado

"Colegio nuevo del Cármen"

Nombre Demandado

Después de algunas citas y consideraciones de derecho, termina pidiendo se proceda como lo ha solicitado en el exordio.

Que, corrido el traslado correspondiente, lo contesta el demandado á fojas 19, pidiendo, el rechazo de la demanda, con especial condenación en costas, por no ser exactas las referencias de la misma y por carecer de todo derecho el señor Gorostarzu para iniciarla.

Que abierta la causa á prueba, se produce la que corre agregada de fojas 24 á 50, presentándose el memorial de fs. 97 por parte del demandado.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda ha sido instaurada por D. Márcos Gorostarzu, fundado en las disposiciones de los artículos 22, 23 y 27 de la ley de marcas de fábrica, por cuanto el demandado le había usurpado el nombre del establecimiento de educación que adquirió por compra hecha á D. Gabriel Reus Perelló.

Que los artículos de la ley anteriormente citados y en que el actor funda su derecho, solo se refieren á in

Digitized by Google

dustrias ó designaciones de casas de comercio, y el uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, solo puede ejercitarse por la casa de comercio que lo lleve ó con la explotación del ramo de industria á que se dedique.

Que, aparte de que el demandante no ha justificado su caracter de comerciante, es indudable que las instituciones de enseñanza no pueden ser consideradas como establecimientos industriales, ni menos que sean objeto de comercio á los efectos de la ley de marcas de fábrica.

Que, el uso del nombre con que puede distinguirse un establecimiento de enseñanza ó un instituto cualquiera, no concede el derecho que acuerda el artículo 1° de la ley, mientras dicho nombre no se registre como marca de fáfrica, con una denominación ó forma especial que lo haga distinguirse de los demás.

Que, aunque el actor hubiese llenado esos reguisitos, en el caso *sub-judice*, la denominación adoptada como distintivo á su establecimiento, siempre resultaría contraria á la disposición del inciso 4° del artículo 4° de la ley, por ser los nombres que la componen, términos ó locuciones que han pasado al uso general.

Que, si á éstas consideraciones se agregan las disposiciones que contienen especialmente los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 28, cuya aplicación se solicita, se verá claramente que ellos se refieren á marcas que se colocan sobre productos ó efectos de comercio, y nunca á designaciones comunes, aplicables sin requisito alguno.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo; rechazando la acción instaurada contra Don José Otero Dobale, con costas, y se le dejan á salvo las acciones y derechos que viere convenirle. Notifíquese original y archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Digitized by Google

Apelada la sentencia, la Exma. Cámara Federal la confirma por la siguiente resolucion:

Buenos, Aires, Agosto 28 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos de los que resulta:

Que D. Márcos Gorostarzu demanda á D. José Otero Dobale por usurpación de nombre.

Funda la acción el actor, en que, siendo actualmente el propietario del «Colegio del Càrmen», el demandado, que fué primeramente dueño de dicho colegio, habiéndolo despues enagenado, ha fundado uno nuevo con el nombre de *Colegio nuevo del Cármen*, en lo cual consiste la usurpación. Por ello pide se imponga á Dobale la pena que establecen los artículos 28, 32, 33, 35 y 37 de la ley de marcas, se le condene en las costas del juicio y se dejen á salvo contra el acusado las acciones por daños y perjuicios. Gorostarzu, además de los artículos de la ley de marcas que invoca, en apoyo de su acción, la funda también en el art. 1109 del Código Civil. El Inferior no hizo lugar á la demanda, siendo apelada la sentencia por el actor.

Y CONSIDERANDO:

1° Que el conocimiento de la presente causa se ha atribuido á los tribunales federales de la capital en razón, de imputarse al demandado la comisión de un hecho previsto y penado por la ley de marcas de fábrica.

2° Que la ley de marcas tiene por óbjeto único la *marca* de fábrica ó de comercio propiamente dicha, esto es, el emblema ó signo libremente colocado por el comer-

Digitized by Google

ciante sobre las cosas que fabrica ó vende, para constatar de ese modo su orígen é imprimirle á los ojos del público el carácter de su personalidad. El legislador ha querido fortificar y extender las ideas de moralidad y de justicia en los dominios de la industria y del comercio y dar al comerciante y al fabricante un medio adecuado para desorientar el fraude, autorizándolo á que marque con su sello los objetos de su comercio y de su industria». (Rendu. De la propiedad industrial. Tomo III. N. 14). Por consiguiente, la ley de marcas de fábrica tiene por objeto establecer garantías para la industria y el comercio.

3° Que dado el caracter y fín de la ley de marcas de fábrica, debe examinarse si el hecho imputado á Dobale como usurpación, está previsto y penado por ella.

El demandante sostiene que es aplicable al caso *sub-judice* el artículo 22 de la ley de marcas de 1876; y que, como el demandado no se ha sometido á lo previsto en el artículo 23 de dicha ley, le son aplicable las sanciones penales en ella establecidas.

El presente juicio se ha iniciado por que el demandado ha usado de un nombre que puede confundirse con el que tenía el establecimiento de educación del demandante. Se trata, pues, del nombre de un establecimiento de educación.

El demandante da como fundamento de su acción las disposiciones del Título III, artículos 22 y 23 de la ley de marcas. Desde luego la ley tiene un fin esencialmente comercial cuando se refiere á la marca propiamente dicha; y ese fin comercial se persigue igualmente cuando ella se refiere á nombres ó designaciones de establecimientos.

Aún cuando la ley no lo preceptúa expresamente, así debería entenderse dado su propósito claramente caracterizado; la ley de marcas de fábrica persigue altos fines de moralidad y de justicia en las manifestaciones de la industria y del comercio. Con ese objeto el lejislador ha dictado una ley especial, de lo que se sigue que todo lo relativo á nombres, designaciones etc., que

Digitized by Google

scan extrañas al comercio ó la industria propiamente dichas, están fuera de la acción de la ley de marcas de fábrica y de comercio y caen bajo el dominio del derecho común, si el caso es civil. Pero, aparte del concepto fundamental que informa la ley citada, las disposiciones invocadas por el demandante son claras y no dan fundamento á su acción.

«El nombre del comerciante»... «el nombre de la designación de una casa que negocia en artículos determinados, constituye una propiedad industrial para los efectos de esta ley, dice el artículo 32 de la ley de 1876 que rige el caso». Si un comerciante, dice el artículo 25 «quisiese ejercer una industria ya explotada por otra persona»... Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica ó de domercio no reclamase»... dice el artículo 24. El examen de todos los artículos del Título III. *Los nombres de fábrica* y *de comercio* de la ley de marcas conduce á esta conclusión perentoria: el uso del nombre de una casa ó establecimiento, para que caiga bajo el imperio de la ley de marcas, debe referirse á un establecimiento ó á una casa comercial. Sentados estos principios, corresponde determinar, si el uso del nombre de un establecimiento de educación se le puede aplicar la ley de marcas de fábrica.

4° Que es indudable que el nombre de un colegio no es la designación de una casa que negocia en artículos determinados, ni es tampoco un nombre de fábrica ó de comercio, ni un nombre como propiedad industrial (artículos 22, 23, 24 y 25 de la ley citada),

Casas de comercio, establecimientos industriales, solo son los que como tales pueden ser clasificados según los principios del derecho comercial, que determinan qué instituciones ó actos deben considerarse comerciales. Un establecimiento de educación, por su propia naturaleza, es una institución esencialmente civil. El no ejecuta ninguno de los actos que el Código de Comercio considera comerciales y no fabrica ó expende ningún artículo ó efecto al que le aplique el nombre ó la designación que lleve. Por consiguiente, no siendo un colegio una casa de negocio, que comercia en artículos determinados,

Digitized by Google

como espresa el art. 22 de la ley citada, no pudiendo comprenderse dentro de los términos del capítulo III de la misma, su nombre no está regido por las prescripciones de dicha ley.

5° Que la condenación en costas impuesta al demandante no corresponde, dada la naturaleza de la causa y porque es indudable que el actor no ha procedido con temeridad y malicia. El fallo apelado no ha debido tampoco dejar á salvo la acción de daños y perjuicios al demandado contra el actor, porque aquel no lo ha solicitado.

Por estos fundamentos, y los concordantes de la sentencia apelada de fs. 109, se confirma, revocándose en cuanto impone al actor las costas del juicio y deja á salvo al demandado la acción por daños y perjuicios Abónense las costas de ambas instancias en el orden causadas. Notifíquese con el original, devuélvase, debiendo reponerse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas—Angel Ferreira Cortés — Juan Agustín García (hijo).

Digitized by Google

Falsificación de marcas—Embargo sin resultado—Falta del cuerpo del delito—Demanda calumniosa—Daños y costas al actor.

Andrés Massimino v. E. Pini y Cia. y otros

Buenos Aires, Junio 22 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Don Andrés Massimino contra los señores Pini Hnos y otros por falsificación de marca de fábrica, de los que:

RESULTA

Que á fs. 6 se presenta el referido Massimino manifestando: que es único propietario de la marca «Il Lombardo» de Fernet y que ha llegado á su conocimiento que en la casa de los señores Pini Hnos, se falsifica dicha bebida, se la embotella en iguales envases á los que él usa, para en seguida lanzarla al comercio; por cuyo motivo y habiendo dichos señores incurrido en la pena que determina el art. 28' inciso 1° á 6° de la ley de marcas de fábrica y de comercio, pedía se les aplicara la dicha pena, en su máximun, como autores principales del delito y como encubridores y cómplices de la falsificación á Eneas Pini, Antonio Podestá, César Pini y la razón social Eneas Pini y Cía., dejándose á salvo las acciones que viera convenirle por daños y perjuicios á cuyo efecto estimaba estos en la cantidad de 40.000 pesos m|n.

Corrido el correspondiente traslado lo contestan á fs. 34 Don Juan Cazales, por Pini Hnos y Cía; á fs. 43, Don

Digitized by Google

Modesto Pascualetti por D. Antonio Podestá; á fs. 52 Don Horacio Pascualetti por Eneas Pini y por E. Pini y Cía., y á fs. 59 Don Arturo Goyeneche por Don César Pini, pidiendo todos el rechazo, de la demanda con especial condenación en costas, pues sus representados no han falsificado la marca á que se refiere el querellante la que ni en plaza es conocida, debiendo dejarse á salvo las acciones que por daños y perjuicios les corresponda y declararse calumniosa la acción instaurada

Abierta la causa á prueba, se produce la que corre agregada de fs. 67 á fs. 188, consistente en unos testimonios y declaraciones de testigos; y habiéndose llamado autos á los efectos del Art. 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se presentan los memoriales que obran de fs· 199 á 218, quedando la causa para definitiva: y

CONSIDERANDO:

Que, la presente demanda fué instaurada por Don Andrés Massimino contra Pini Hnos. y otros, por falsificación de la marca «Il Lombardo» de propiedad del actor, por haber usado indebidamente de ella y haber vendido sus artículos bajo su marca.

Que, del detenido examen de estas actuaciones, no resultan justificados los extremos en que el querellante funda su demanda, pues de la diligencia de embargo de fs. 13 consta que no se encontró el cuerpo del delito en el domicilio de los querellados.

Que, de la prueba producida, resulta suficientemente justificado que Massimino no ejerce, ni ha ejercido el comercio, como asi mismo, que la propiedad de la marca que le había sido transferida, le fué reclamada por su verdadero dueño, por haber faltado aquél á las obligaciones á que se comprometió.

Que, de los antecedentes referidos, no puede por consiguiente decirse que exista el delito de falsificación, ni menos que sus autores, cómplices ó encubridores, sean los querellados.

Digitized by Google

Que dado el medio de que Massimino se valió para obtener la transferencia de la marca y que consta en el testimonio de fs. 129; el hecho de no ser aquel comerciante y el el de no haber intentado siquiera demostrar sus aseveraciones, ponen de manifiesto la temeridad de su acción al atribuir un delito sobre el que no existe ni semiplena prueba de su consumación.

Que, si alguna duda pudiera caber sobre si el demandante es capaz de iniciar una acusación sin fundamento, debiera tenerse en cuenta sus condiciones morales, las que se ponen de manifiesto por el documento de fs. 196.

Por estos fundamentos, fallo, rechazando, con costas, la acción instaurada, declarándola calumniosa, de acuerdo con el inciso 3° del art. 496 del Código de Procedimientos en lo Criminal y dejando á salvo las acciones por daños y perjuicios que los demandados vieren convenirles.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelada esta sentencia por el querellante, la Exma. Camara Federal resolvió confirmarla con el siguiente fallo:

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1903.

Y VISTOS:

Para resolver sobre los recursos de nulidad y apelación en este juicio seguido por Massimino D. Andrés, contra los señores Pini Hnos. y Cía., Eneas Pini y Cía., Antonio Podestá y César Pini.

Y CONSIDERANDO:

Respecto al recurso de nulidad:

1° Que la omisión de los nombres de todos los litigantes no puede causar la nulidad de la sentencia, dado

Digitized by Google

que están suficientemente designadas las partes, tanto más cuanto que ésta omisión de pura forma es fácilmente subsanable.

2° Que al conceder el Inferior la acción de daños y perjuicios respecto de todos los demandados, ha incurrido en una confusión muy explicable, si se tiene en cuenta la forma en que se trabó la litis, que puede enmendarse en esta instancia sin causar perjuicio.

Que los demás fundamentos no son admisibles, por lo cual no se hace lugar al recurso de nulidad:

Y en cuanto al recurso de apelación, por los fundamentos de la sentencia apelada de fs. 255, se confirma, con costas, en lo principal; reformándose en cuanto califica de calumniosa la acción en lo que se refiere á los demandados César Pini y Antonio Podestá.

Notifíquese original, devuélvase y repóngase el papel ante el Inferior.

Angel Ferreira Cortés — Angel D. Rojas — Juan Agustín García (hijo)»

Digitized by Google

El empleo de envases con una marca inutilizada, no constituye delito, máxime si se hace notablemente visible el uso de otra marca.

Roland y Ca.—v. Augusto Montigny

Buenos Aires, Junio 27 de 1900.

Y VISTOS;

Estos autos seguidos por Roland y Ca, contra Don Augusto Montigny por falsificación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 11 se presenta Don Juan M. Picot en representación de la parte actora, manifestando: que sus representados son propietarios de la marca «La Tortuga» que aplican, entre otros artículos, al Portland, que es el principal efecto de su comercio.

Que algunos comerciantes expenden un artículo similar que tiene todos los caracteres del cemento Portland, aunque de inferior calidad, que lleva impreso en sus envases la marca y denominación mencionadas; y que, teniendo conocimiento que existen en algunos depósitos dichas mercaderías, venía á querellar á Don Augusto Montigny para que se le aplique el máximun de la pena que determina el artículo 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio.

Que, corrido el traslado de la demanda, lo contesta á fs. 24 D. Prudencio E. Fernández, por Don Augusto Montigny, pidiendo el rechazo de la acción instaurada; que se condene al actor á las costas del juicio y se de-

Digitized by Google

jen á salvo de sus mandantes las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle.

Que su instituyente no ha vendido, ni podido vender cemento Portland con la marca Tortuga, desde que es un artículo sobre el cual no tiene monopolio especial el actor, pues es una mezcla que sirve á un objeto determinado y que se introduce por diferentes casas de comercio; y á más, porque en la forma que él lo hace, que es con marca propia «Zebra» y «Girafa», no constituye delito.

Abierta la causa á prueba se produce la testimonial, la de compulsa de libros, la de peritos é informes que corre agregada á estos autos de fs. 39 á fs. 294; y habiéndose llamado autos, á los efectos del artículo 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se presentan los memoriales de fs. 297 y 312.

Y CONSIDERANDO:

Que, la presente demanda ha sido instaurada por los Señores Roland y Ca., fundados en que eran propietarios de la marca «La Tortuga» para distinguir cemento Portland de su comercio, y que el demandado Montigny lo expendía bajo la misma marca y denominación.

Que, tanto por la diligencia de embargo de fs. 16, como por la compulsa practicada, informe pericial y demás pruebas que se han producido, no resulta en manera alguna justificada la falsificación de la marca «La Tortuga» que se imputa al demandado.

Que, solo se ha comprobado que las barricas con cemento que fueron secuestradas de casa de los señores Ochoa y que este había adquirido del querellado, tenían en sus duelas, letras y sílabas y aún palabras, que demostraban que habían tenido impreso á fuego la palabra «Tortuga».

Que, este solo hecho, no puede decirse que importe el delito de falsificación de una marca de fábrica, ni la venta de artículos con la marca fraudulentamente aplicada á que se refieren los incisos 1° y 2° del art. 28

Digitized by Google

de la ley de 19 de Agosto de 1876, pues el actor no ha demostrado que al vender los productos de su comercio lo hacía con la expresa prohibición de no usar sus envases, en, ó para artículos similares; y por lo tanto Montigny, como cualquier otro en su caso, pudo utilizarlos para la venta del mismo artículó, siempre que, como lo ha hecho, cuidara de hacerlo con una marca completamente distinta de la de los querellantes.

Que, es indudable que el querellado no ha tenido el propósito de falsificar la marca de Portland, por el hecho de vender sus cementos en envases que llevaban signos de la palabra «La Tortuga» con que aquellos distinguían sus productos, pues habiendo colocado su marca en la parte más visible de las barricas, ha querido significar que vendía cemento de la marca «Zebra» y no de la «Tortuga».

Que, esta demostración ha quedado suficientemente justificada por la compulsa de fs. 163, por la que se vé que Montigny introducía y vendía con la marca «Zebra», que le había sido registrada por la oficina respectiva, ejercitando así un derecho legítimamente adquirido.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, absolviendo á Don Augusto Montigny de la acción contra él instaurada, con costas, y dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle. Notifíquese con el original; repónganse los sellos y en oportunidad archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelada esta sentencia, fué resuelta por la Cámara Federal confirmándola por sus fundamentos.

Digitized by Google

Patentes de invención—No hay falsificación cuando la patente es nula—Las que se refieren á preparaciones destinadas á curar la sarna de los animales, están comprendidas en el rubro de farmacéuticos y no son susceptibles de patente, artículo 4° de la ley de Patentes de Invención—El patentado á quien se anula su patente, responde al querellado por falsificación, de las costas daños y perjuicios.

D. R. Mac-kill v. Mac Dougall Hnos.

Buenos Aires, Julio 2 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Don R. Mackill contra Mac Dougall Hnos. por falsificación de marcas de fábrica, de los que:

RESULTA

Que á fs 1 se presenta el actor manifestando, que entabla formal demanda contra Mac Dougall Hnos. por infracción de su privilegio de invención é imitación de su marca de comercio y pide que en oportunidad sean condenados á una multa de 500 $; á no usar en lo sucesivo de la frase «polvo de tabaco» aplicada á sustancias ó productos para lavar carneros y á pagar daños é intereses y las costas. Que en 20 de Septiembre de 1892 se presentó á la oficina de patentes y obtuvo privilegio por 10 años para fabricar una composición destinada al lavado de carneros, destrucción de acaros, composición que es invento del demandante Mac-kill. Que la referida patente fué debidamente publicada sin que nadie re-

Digitized by Google

clamara contra su otorgamiento. Que de lo expuesto fluye que es poseedor de un título indiscutido é indiscutible otorgado con sujeciòn á la ley, para fabricar exclusivamente la sustancia que ha designado con la frase «polvo de tabaco».

Que esa sustancia privilegiada con el número 1197 entra en la categoría de las sustancias útiles ó suplementos de agricultura, cuya composición es de 75 partes de tabaco en polvo, 25 de azufre y 5 de polvos carbólicos, los que, por patente adicional que ha sacado se pueden sustituir estos últimos por soda. Que ese producto que solo elabora la casa ha sido introducido manufacturado, expuesto y vendido por los demandados, lo que constituye el delito de falsificación previsto y castigado por la ley.

Que el producto de Mac Dougall se parece hasta identificarse con el suyo en el nombre, en la composición, en los ingredientes, en su destino, en el envase y en la marca de comercio. Que poco importa que haya alguna pequeña diferencia en la composiciòn del producto por cuanto el derecho del propietario se extiende á la patente entera y en consecuencia habrá falsificaciòn, aún cuando en lugar de copiar idénticamente y en cada uno de sus detalles, se hubiese introducido algunas modificaciones ó usurpado únicamente ciertas partes. Que no solo es víctima de la falsificación sinó que los que hacen la competencia se han apoderado de la frase «polvo de tabaco» que jamás fué usada como designación comercial, hasta] que él la incluyó en su marca para designar el producto de que es inventor. Que «polvo de tabaco» es una frase hija de su fantasía y un vez registrada como parte de su marca, su uso por tercero constituye una concurrencia desleal, por lo que solicitaba se dictara sentencia de acuerdo con lo pedido en el exhordio.

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á fs. 88 D. Guillermo Jobustón en representación de los demandados, solicitando sea ella rechazada, con costas, con la declaración de que sus representados no han violado privilegio alguno por no haber falsificado ni

Digitized by Google

imitado marca alguna al expender un producto de la farmacia veterinaria, que es impatentable. Que la patente adquirida por el actor para lavar carneros, no ha podido confundirse con el derecho de cura de carneros que ejercen sus mandantes. Que el producto de los señores Mac-kill difiere en la dósis y en la composición del que expende Mac Dougall Hnos. Que es nula la patente adquirida por tratarse de un producto conocido dentro y fuera del país; y finalmente, que se le imponga perpétuo silencio y se le condene al pago de los daños y perjuicios.

Abierta la causa á prueba á fs. 106, se produce la que corre agregada á los autos de fs. 108 á fs. 127, y habiéndose llamado autos á los efectos del artículo 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se presenta por el demandado el escrito de fs. 141.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda ha sido deducida por falsificación de la patente de invención adquirida por el actor por una composición destinada al lavado de carneros y destrucción de acaros, cuya composición se expresa en la página 2ª al final de este expediente.

Que si se observa la fórmula adoptada por el actor para obtener el privilegio de patente que le ha sido acordado, se ve sin esfuerzo que se trata de una mezcla de un producto vegetal, con otros minerales, que forman una composición químico-farmacéutica, destinada al lavado de los carneros para la destrucción de la sarna.

Que el ingrediente empleado por el querellado, conteniendo distintos componentes de la del querellante, se aplica igualmente al mismo fin que el patentado por Mac-kill, de donde se deduce que pueden existir diversas composiciones destinadas á un mismo objeto, sin que por ello pueda decirse que haya falsificación de unos ú otros.

Que no habiéndose demostrado que la fórmula patentada por el actor sea la misma empleada por Mac

Digitized by Google

Dougall Hnos, ni que se trate de una imitación de ella, no puede admitirse que otros hayan falsificado el polvo de tabaco adoptado por Mac-Kill como un sistema curativo.

Que, siendo evidente que se trata de una composición farmacéutica, como queda dicho en el considerando VI, no ha podido otorgarse al actor la patente por él obtenida, por ser contraria á la disposición del artículo 4° de la ley de 28 de Septiembre de 1874.

Por estos fundamentos, fallo: absolviendo de la acción instaurada á los señores Mac Dougall Hnos., con costas, dejándoles á salvo las acciones que por daños y perjuicios vieren convenirles, y se declara nula la patente otorgada á D. R. Mac-kill.

En consecuencia líbrese oficio al Ministerio de Agricultura para las anotaciones correspondientes. Notífiquese original y archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelada esta sentencia, fué confirmada por la Suprema Corte, en la forma que lo indica el siguiente fallo.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1901.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la parte de Mac-kill ha abandonado en su expresión de agravios el recurso de nulidad, manteniendo tan solo el de apelación al pedir simplemente la revocación de la sentencia del Inferior, y solicitar que esta Suprema Corte se pronuncie especialmente sobre la cuestión relativa á la marca de fàbrica, punto omitido en aquella y que sería el defecto único que pudo viciar esa sentencia (fs. 154) pedido á que se presta igualmente la respuesta del mencionado escrito de exprssión de agravios.

Digitized by Google

Que la patente de invención acordada al actor sobre su composición para lavar carneros, se otorgó para ese objeto solamente, garantiéndose al inventor las proporciones en que los componentes entraban en la composición y no en los ingredientes mismos, que ya eran usados con igual objeto según se expresa en el informe del sub comisario químico doctor Arata (fs. 122 vuelta); se acepta por el solicitante (fs. 122 vuelta y 123); y se desprende de la resolución de la oficina recaída en la solicitud.

Que, al solicitarse la patente adicional á que se refiere el instrumento de fs. 63, informando el doctor Arata, manifestó, que «siempre que no quiera atribuirle el carácter de remedio ó composiciòn farmacéutica (al invento), cuya patente no podría ser acordada en virtud del art. 4º de la ley y conservándole en carácter de *sustancias para lavar carneros*», opinaba que debía acordarse el certificado de adición», según, sin contradicción del actor, se afirma por el demandado en el escrito de contestación á la demanda de fs. 9 vuelta.

Que, aunque oído el solicitante, éste observó que la composición para lo que pedía patente de adición no se emplea como remedio interno y que su uso es exclusivamente para bañar ovejas que tengan sarna, el doctor Arata insistió en su informe anterior, manifestando «que los remedios no solo son internos, sinó que también se aplican exteriormente en baños, fricciones, vaporizaciones etc., que para la curación de la sarna, enfermedad parasitaria de la piel, son las únicas eficaces», dictándose resolución por la oficina en la que se concede la patente adicional, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de la materia y lo informado por el sub-comisario químico, como también sin contradición, se dice en el citado escrito de fs. 91 vuelta y 92.

Que estos antecedentes resultan igualmente acreditados en el testimonio del respectivo expediente que corre á f. 101 de los autos que el demandante Mackill sigue contra Ramsay, Bellamy y C. sobre falsificación de marca de fábrica y violación de patentes de inven-

Digitized by Google

ción y que, pendientes ante ésta Suprema Corte para su fallo, se ha tenido á la vista en el acuerdo.

Que, en su mérito, Mackill no ha podido intentar demanda por violación de su patente de invención, sinó cuando la imitación que motiva la acción se refiriese, no á los ingredientes de la composición, sinó á las proporciones en que ellas entrasen; y en ningún caso cuando la composición que se pretende eliminar del mercado por razón de los derechos derivados de la patente que fuese expedida como remedio, al objeto de curar y no simplemente de lavar por que la patente de Mackill llevó ésta restricción expresa, sujetándose la oficina al artículo 4° de la ley de la materia que declara no susceptibles de patente las composiciones farmacéuticas, en términos generales y por tanto, comprensivos de la farmacia veterinaria.

Que, en lo relativo á la demanda por imitación de marca de fábrica, su improcedencia resulta del simple hecho de no haberse presentado el comprobante que acredite que el actor sea propietario de marca alguna imitada por el demandado.

Que, por otra parte, las palabras *polvo de tabaco* que se contienen en la marca de comercio del demandado y cuya eliminación pretende el actor, sosteniendo que ellos constituyen la imitación, no pueden considerarse como marcas de fábrica ó de comercio, porque ellas sirven para indicar con verdad, por designaciones propias y usuales, la naturaleza de los productos ó la clase á que pertenecen aquellos que hacen el objeto del comercio de dicho demandado, entrando así en las disposiciones del inciso 5.° artículo 3.° de la ley de marcas de fábrica y de comercio.

Por estos fundamentos y concordantes de la sentencia apelada del f°. 145, se confirma ésta, con delaración de que los demandados quedan tambien absueltos de la querella sobre imitación de marca de fábrica, siendo las costas de la instancia á cargo del apelante. Notifíquese con el orijinal y repuestos que sean los sellos, devuélvase.

Benjamin Paz, Abel Bazán, Octavio Bunge, Nicanor Gonzalez del Solar, Mauricio P. Daract.

Digitized by Google

MARCAS DE FÁBRICA

Absolución del querellado por no haberse probado sea el autor de la falsificación.

Dtr. O. R. Heinzelman-v Francisco Parera.

Buenos Aires, Julio 3 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por el Dr. Ricardo Heinzelmann con D. Francisco Parera por falsificación de marcas de fábrica, de cuyo estudio:

RESULTA

Que á fs. 8 se presenta D. Horacio P. Sarmiento en representación del actor, diciendo haber recibido encargo de éste para acusar á Francisco Parera como falsificador de la marca con que distingue los productos químicos de su elaboración y pedir le sea aplicado el castigo á que se refiere el artículo 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio.

Que su mandante hace algunos años que fábrica y expende en plaza y otras naciones, los conocidos productos químicos y farmacéuticos que llevan su nombre.

Que temiendo la codicia de los que viven de lo ajeno, solicitó y obtuvo de la oficina nacional de patentes, la que en forma presenta, referente al distintivo que caracteriza comercialmente sus indicados productos en lo que se creyó garantido contra cualquier falsificación; pero que desgraciadamente no ha ocurrido así, pues los individuos Parera y Calderet hace tiempo qu

Digitized by Google

viene falsificando descaradamente sus trabajos, vendiéndolos en el Brazil y en esta plaza.

Que bajo el nombre de Ramón Prado el primero ha alquilado al fondo del 2°. piso de la casa Avenida de Mayo 1111, una pieza, en la que ambos se dedican al hecho fraudulento, imprimiendo los envoltorios y prospectos en la casa de N. Pesina, litógrafo de profesión.

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á fs.325 D. Francisco Parera diciendo, que como resulta de los propios antecedentes de ésta causa y él lo afirma, es estraño absolutamente al hecho que se le imputa, por lo que en definitiva corresponde se rechaze la querella deducida, con especial condenación en costas, dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios se le irrogasen.

Abierta la causa á prueba á fs. 24 se produce la de testigos y la pericial que corre agregada á los autos, y habiéndose puesto providencia á los efectos del artículo 492 del C. de P. en la C. las partes presentarón los memoriales de fs. 98 y 95.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda ha sido iniciada por el Dr. Oscar Ricardo Heinzelmann contra Francisco Parera fundado en que éste expende y fabrica productos químicos y farmacéuticos que le pertenecen.

Que tanto por las diligencias de embargo como por el informe pericial de autos, ha quedado suficientemente demostrado que los artículos secuestrados de Avenida de Mayo 1111, eran falsificados.

Que, esto no obstante, de autos no resulta claramente determinada la persona autora de esa falsificación, menos que lo sea el demandado. En efecto; examinando la prueba del actor para determinar este hecho de capital importancia, se observa que el testigo Castillo á fs. 42 vta. contestando á la segunda pregunta del interrogatorio de fs. 42, para que diga si sabe y le consta que Francisco Parera ha cometido el delito de falsificación de la marca del Dr. Heinzelmann, manifiesta que si lo

Digitized by Google

sabe por afirmación de la dueña de casa donde se hacían las píldoras; y el Dr. Barrenechea contestando á la misma pregunta, dice, á fs. 75, que lo sabe y le consta por haber visto entrar en varias ocasiones al sujeto Parera eu la casa donde se secuestraron las píldoras falsificadas y haber sorprendido á éste con las manos manchadas de una sustancia blanca, al parecer harina, que indudablemente servía para la falsificación,

La primera declaración, carece indudablemente de mérito legal para fundar en ella una condena, desde que solo conoce los hechos por referencia, y la segunda se basa en supiciones, sin concretar hechos que demuestren de una manera concluyente la culpabilidad del demandado en la falsificación.

En cuanto á la declaración de Pacsini, fs. 45, ella solo sirve á los efectos de la indagatoria, artículo 276 inciso 7. del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Que la prueba del querellado tendiente á demostrar su inculpabilidad en el hecho que se le atribuye, disipa indudablemente los fundamentos de la acusación.

A f. 61 el testigo de Pescina, que fué quien confeccionó las etiquetas, declara que no las hizo por orden de Parera y que no eran iguales á las que usa el querellante.

A f. 67 vuelta, el testigo Biuch declara que trató con Pescina y Prado la confección de una máquina para elaborar píldoras.

A f. 69, el testigo Legig, con quien se trató la confección de los frascos para píldoras, dice que no fué Parera quien le encomendò ese trabajo, sinó dos personas cuyos nombres ignora; y á fs. 91 vta. el testigo Duranet declara que dos sujetos le encomendaron un molde de yeso, no siendo Parera ninguno de los referidos sujetos.

Como se vé, el querellado no ha tenido intervención en los hechos á que se refieren los testigos y contra estos no se ha deducido ninguna tacha que los inhabilite en sus deposiciones.

Que de lo expuesto se deduce sin esfuerzo, que no se ha justificado que el querellado haya cometido el de-

Digitized by Google

lito á que se refieren los incisos 1.° 2.° 3.° y 4.° del artículo 28 de la ley de 29 de Agosto de 1876, y por el contrario, ha quedado demostrado quo no ha tenido ninguna participación en el delito constatado y á que se refiere la querella.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo de la acción instaurada al demandado D. Francisco Parera, con costas, dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que viera convenirle.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelada esta sentencia, la Excma. Cámara Federal la revocó por el siguiente fallo.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1902

Y VISTOS: estos autos de los que resulta,

1.° Que D. Oscar Ricardo Heinzelmann acusó á Don Francisco Parera por haber cometido y estar cometiendo el delito previsto y penado por el art. 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio de 1876, falsificando y vendiendo los productos químicos y farmacéuticos que llevan su nombre y cuya patente acompaña. Pedia se impusiera á Parera la pena prevista por el art 28 citado.

2.° Que Parera fué absuelto por la sentencia de f°. 100 de la cual apeló el actor.

Y CONSIDERANDO:

1.° Que entre los testigos de esta causa figura Pacini, quien declara de f°. 45 á f°. 46 que Parera es el autor de la falsificación de las píldoras del Dr. Heinzelmann, exponiendo los antecedentes y detalles que explican y dán la razón de ser de su declaración.

2.° Que la declaración de ese testigo ha sido desestimada por el inferior, fundándose en que, estando

Digitized by Google

comprendido entre las personas de que trata el art. 276 inc. 7.° del C. Penal; su declaración solo sirve á los efectos de la indagatoria.

El Juez *a quo* al citar el inciso en toda su generalidad, no determina cual es el rol preciso que le atribuye á Pacini. Admitiendo que sea el de cómplice, debe tenerse presente, que á una persona que es citada como testigo, no puede atribuírsele el caracter de cómplice, sinó en tanto que figure en el proceso como tal. Ahora bien; á Pacini no se le imputa actos de complicidad por la acusación; no aparece en la causa como cómplice, de nada se le acusa y el Juzgado no puede resolver asertivamente que es cómplice, á objeto de desvirtuar, de hacer inhábil su declaración en esta causa. En cuanto á que Pacini sea dependiente ó sirviente del procesado, si á eso ha podido referirse el inferior al citar el inciso 7.° del art. 276 del C. de P. en la Criminal, sus declaraciones solo pueden ser inspiradas por interés, afecto ú odio, según lo dispuesto en el art. 277 del mismo Código. Si las declaraciones de Pacini hubíeran sido favorables á Parera, desde luego podrian suponerse sospechosas en razón del vínculo de relativa dependencia en que se ha encontrado respecto al procesado, pero apareciendo en su contra, y no siendo esto lo natural y ordinario hay que resolver si en el caso actual, el dependiente Pacini ha sido inducido por odio ó interés á declarar como lo ha hecho.

Estos extremos no aparecen probados en autos, por más que el acusado afirme que el mismo Pacini ha declarado que tiene enemistad con él, lo que no resulta expresado en la causa y menos probado. En consecuencia, la declaración de Pacini no ha podido rechazarse de plano desde el momento que en autos no aparece que ha podido ser inspirada en interés, afecto ú odio.

3.° Que, en cuanto á la declaración del testigo Castillo, á f^s. 42, la rechaza el inferior por que á su juicio no tiene mérito legal suficiente para fundar en ella una condenación, desde que solo conoce los hechos por referencia. Esta afirmación no espresa todo lo que de los autos resulta en órden á Castillo. Consta que dicho tes-

Digitized by Google

tigo fué á la casa de la Avenida de Mayo 1111 donde se trabajaba en las píldoras falsificadas, donde fueron secuestrados los efectos falsificados y donde se encontraba el inculpado Parera en el momento mismo en que se sorprendió la falsificación. Castillo firma el acta haciendo constar el secuestro y donde consta que Parera se encontraba presente. Esta circunstancia es de importancia en el proceso. Es cierto que Castillo afirma que sabe y le consta que Parera falsifica las píldoras Heinzelmann, por que así se lo ha asegurado la dueña de la casa, lo que ésta niega; pero debe tenerse en cuenta para apreciar la fuerza de la veracidad de la declaración de Castillo, todas las incongruencias, vacilaciones y contradicciones de la dueña de casa al declarar, naturalmente interesada en ocultar la falsificación y sus autores, por temor á responsabilidades propias. Por consiguiente, la declaración de Castillo no debe considerarse ineficaz, del todo, en los autos.

4° En lo relativo á la declaracion del Doctor Barrenechea, el Inferior no le dá tampoco mérito probatorio por considerarla basada «en suposiciones, sin concretar hechos que demuestren de una manera concluyente la culpabilidad del demandado». Sin embargo, de esta conclusión del Juez *á quo*, el testimonio del Doctor Barrenechea no puede ser reconocido como eficáz.

Declara desde fs. 75 á fs. 78 que le consta que Parera ha falsificado las píldoras del Doctor Heinzelmann porque lo ha visto entrar varias veces en la casa donde se hizo el secuestro, acompañado de Prada ó Calderet y Pacini; que en la habitación donde se encontraban los efectos falsificados se hallaban en ese momento los indivíduos indicados «trabajando en la elaboración y acondicionamiento de las píldoras conocidas en plaza por de Heinzelmann, teniendo en aquel momento, ocasión de fijarse que Parera tenía manchadas sus manos en una sustancia blanca de la que había en dicha pieza un paquete que indudablemente servía para las manipulaciones que se llevaban á cabo en aquel paraje», entrando además el testigo en otros detalles tendientes á determinar, cómo le consta que Parera ha cometido, la falsificación que se le imputa.

Digitized by Google

En presencia de las afirmaciones concretas del doctor Barrenechea respecto de que él vió *á Parera trabajando en la elaboración y acondicionamiento de las píldoras,* no procede considerar su declaración como fundada en meras suposiciones. Dicha declaración se basa en hechos que se entrelazan intimamente y producen plena certidumbre en el ánimo; la concurren ia frecuente de Parera á la habitación donde se hizo el secuestro, acompañado de Prada y Pacini; el haberlo visto ocupado en el acondicionamiento de las píldoras en el momento en que se fué á secuestrarlas y las demás circunstancias notadas por el declarante, son hechos positivos y no meras suposiciones, que hacen dar fé á la declaración del testigo.

5° Que la presencia de Parera en la habitación donde se operaba la falsificación en el acto del secuestro, según consta en el acta de fs. 15, es un elemento de juicio importante para determinar su situación en la falsificación, máxime, cuando el testigo señor Barrenechea declara que durante el mes de Abril de 1898 ha visto entrar varias veces á Parera á la casa Avenida de Mayo 1111, acompañado de Prada y Pacini y cuando en el acto de penetrar á la habitación, Parera se ocupaba en los actos que declara Barrenechea.

6ª Que las declaraciones de Pacini, Castillo y Barrenechea guardan entre sí exacta correlación y se armonizan de tal manera, que constituyen una prueba completa respecto de que Parera es el falsificador de los artículos de que se trata.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada de fs. 100, imponiendo á Don Francisco Parera la pena de seis meses de arresto y multa de doscientos cincuenta pesos moneda nacional, de conformidad con el artículo 48 de la ley de marcas de fábrica número 3973, por ser más favorable al reo que la pena del artículo 28 de la ley de 1876 (1); á más el pago de

---

(1) La Cámara cometió un error en la aplicación de la pena, que no fué reclamado. quizá porque no se pidió la ejecución de la sentencia, ni por Henzelman, ni por el ministerio Público. Iniciada la querella antes de la sanción de la ley 3973 y siendo ésta más

Digitized by Google

daños y perjuicios conforme al artículo 35 de la misma, comiso de acuerdo con el artículo 32 de la misma ley y costas de este juicio. Notífiquese original y devuélvase á sus efectos.

Mariano Varela—Angel D. Rojas—Angel Ferreira Cortés.

rigurosa que la de 1876, que solo imponía multa ó en su defecto prisión para los infractores, se equivocó la cita y se le aplicó la ley más severa.

R. de la T.

Digitized by Google

MARCAS DE FÁBRICA

El anuncio en un diario, puede importar falsificación de marcas?—Las denominaciones descriptivas, necesarias ó de uso común, no pueden constituir marca—«Glenlivet» aplicado á whisky es de uso general y no se considera marca—Art. 3°, inciso 4° y 5° de la ley de marcas.

Buenos Aires, Julio 11 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por English y Cía. contra Roberto Marshall sobre defraudación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 9 se presenta English y Ca., diciendo: que viene á entablar demanda contra R. Marshall por usurpación de la marca de comercio Glenlivet de que usa indebidamente, por ser de su propiedad, pidiendo se le condene al máximun de la pena que establece el artículo 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876.

Que según el certificado que acompaña, la oficina de marcas, con fecha 2 de Diciembre de 1891 le concedió el derecho y propiedad de la marca de fábrica y de comercio Whisky Glenlivet para distinguir y designar el whisky Glenlivet exclusivamente introducido por ellos al país, cuya marca, debido á grandes esfuerzos, ha sido perfecta y debidamente acreditada en esta plaza y en las provincias, y que el querellado, apropiándose ilícitamente de esa marca, publica y pone

Digitized by Google

anuncios en los diarios de la venta de ese whisky, violando así sus legítimos derechos.

Que el abuso y usurpación que comete lo hace en una forma muy sencilla y consiste, en introducir una clase de whisky Gleen Scot de inferior calidad y clase al Glenlivet por ellos introducido y que no tiene la aceptación y crédito de este último, inconveniente que el señor Marshall salva anunciando en los diarios que vende é introduce whisky Glenlivet cuando no es sinó Gleen Scot; es decir, ofrece Glenlivet y vende Gleen Scot.

Que de este modo se apodera de la acreditada marca que poseen, causándoles sérios y graves perjuicios por el descrédito que les ocasiona.

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á fs. Don R. Marshall solicitando el rechazo de la querella, con especial condenación en costas é imponiendo al actor perpétuo silencio.

Que los señores Andreu Usher y Cía. de Edimburgo, son fabricantes de un whisky cuya marca registrada es «Old Vatted Glelivet Whisky» que se fábrica y mezcla en Escocia y cuya composición es una mezcla de Whisky, hecha en el partido de «Glenlivet» con otros whisky, según certificado de la oficina química de Edimburgo, como se prueba con la botella que presenta:

Los referidos fabricantes ordenaron á su comisionista de aquí English y Cía,. de registrar su marca de fábrica antes mencionada, pero estos señores, contra esa orden, registraron solamente la palabra «Glenlivet», no como una marca de fábrica de los productos, sinó de ellos, lo que constituye una sofisticación, desde qne English y Cía. no venden, ni tienen ninguna fábrica de whisky «Glenlivet».

Que, «Glenlivet», no es ni puede ser marca de fábrica aquí ni en ninguna parte, porque ese nombre propio designa un partido ó villa de Escocia atravesado por un río donde existen varias fábricas de whisky conocidas en todo el mundo por el gusto especial que los distingue, como se distinguen los vinos de Italia ó de Mendoza, por el gusto, paladar y orígen común.

Digitized by Google

Que el whisky que vende es fabricado en Glenlivet por W. A. Gilboy, y por eso lo anuncia como procedente de ese partido de Escocia, diciendo quien es el fabricante, lo mismo que hace en los anuncios de los diarios, pues el ofrecido por English es de Audreu Usher y Ca. y su nombre registrado es Old Vatted Glenlivet Whisky, y el otro es Gleen Scot, hecho en Glenlivet.

Que de lo expuesto y dada la forma en que se anuncia su whisky, se desprende que ni él ni el fabricante tienen intención de usurpar marca de fábrica alguna, y antes por el contrario, desean no se confundan sus productos con los de Usher y Ca. por que creen es superior á estos, como que es puro whisky hecho en Glenlivet, mientras que el vendido por English y Ca. es una mezcla de Glenlivet con otros whiskys.

Que, finalmente, la calidad, envases, etiquetas, fabricantes y marca ó denominación del whisky que vende, es diferente y difícil de confundirse con el ofrecido por English y lejos de desear una confusión, protesta contra ella porque les sería perjudicial.

Que siendo el whisky Gleen Scot, hecho en Glenlivet, así tiene que decirlo, porque si afirmase ser hecho en Turquía sería una falsedad, por lo que debe igualmente anularse la marca registrada con engaño por los señores English y Cía.

Abierta la causa á prueba á fs. 20 vuelta, se produce la que corre agregada desde fs. 23 á fs. 97; y habiéndose presentado los memoriales de fs: 105 y fs. 113, quedó la causa en estado de sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1° Que la presente demanda ha sido iniciada por C. English y Cia. contra D. R. Marshall, fundados en que este les había usurpado la marca de fábrica «Glenlivet», por ellos registrada, para distinguir whisky de su comercio, por lo que solicitan se aplique al querellado la pena que determina el art: 28 de la ley.

2° Que se ha demostrado en autos que la palabra

Digitized by Google

«Glenlivet» registrada como marca por el querellante significa el nombre de una cañada de Escocia de donde proceden la mayoría de las bebidas denominadas whisky que se introducen al país.

3° Que esa palabra aparece empleada en los distintos envases que se han presentado para designar la procedencia de la mercaderia y como una designación especial expresamente adoptada para distinguir la calidad del producto sobre que ha sido colocada.

4° Que las palabras ó nombres que determinan un lugar, el nombre de un estado ó la naturaleza y clase de los productos, no pueden registrarse como una marca ó distintivo que determine la calidad del artículo, por ser contrario á la disposición de los incisos 4° y 5° del artículo 4° de la ley.

5° Que el mismo querellante al iniciar su acción reconoce que el querellado expende whísky «Gleen Scot», usando el nombre del fabricante que lo produce y agregando la palabra «Glenlivet» que él ha adoptado para distinguir su mercadería, tan solo para producir la confusión, haciendo creer que se trata del whisky «Glenlivet» de su propiedad.

6° Que esa sola declaración sería suficiente para determinar la improcedencia de la acción instaurada, desde que Marshall designa con toda claridad el nombre del fabricante del whisky que expende y solo se sirve de la palabra «Glenlivet» para determinar el lugar de su procedencia, por ser dicho paraje un lugar excepcional para la elaboración de dicha bebida.

7° Que estando justificado por el informe de fs. 51 y deposiciones de los testigos, que Glenlivet determina una cañada de Escocia, es indudable que esa palabra puede usarse indistintamente en el comercio para determinar la procedencia de los productos elaborados en dicho lugar, y por lo tanto, el registro como marca de fábrica, no ha podido ser acordado al actor y debe ser anulado.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando fallo; rechazando, con costas, la demanda instaurada contra Don R. Marshall, á quien se dejan á salvo las

Digitized by Google

acciones por daños y perjuicios que viere convenirle; y declaro nula la marca de fábrica otorgada á English y Ca. En su consecuencia, líbrese oportunamente el oficio respectivo al Ministerio de Agricultura para las anotaciones del caso.

Notifiquese con el original; repónganse los sellos y en este archívese oportunidad expediente.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

NOTA Esta sentencia no fué recurrida por la parte de Euglish La doctrina consagrada está, según lo hemos sabido después, en un todo de acuerdo con un caso análogo resuelto por la Corte de Londres, en la causa de Wargham-Nortti, que estableció que Glenlivet, aplicado á whisky, no era una palabra distintiva y de fantasía, sinó descriptiva. En igual forma se resolvió con relación á la palabra Portland, aplicada á cementos.

La legislación francesa hizo igual con «Cuir de Russie» para guantes y «Terre Anglaise» para una composición de alfarería; y nuestra Suprema Corte se pronunció en igual sentido con relación á «Angostura» para amargos y «Vaselina». (Fallos T. 24 pág. 487).

Suponemos, pues, que estas consideraciones y los claros fundamentos de la sentencia, determinarían á los señores English y Cía. á consentirla.

L. R. de la T.

Digitized by Google

Papier-Duc—Falsificación de marcas, artículos 4 y 31 de la ley—Absolución del demandado (artículo 31—Costas y daños al actor.

Antonio Valette—v. Adolfo Villalba—(Fallo del

Buenos Aires, Julio 19 de 1903.

Y VISTOS;

Estos autos seguidos por Don Antonio Valette contra Don Adolfo Villalba por falsificación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA

Que á fs. 13 se presenta Don Manuel Mariño por el actor, diciendo, que su poderdante es el dueño exclusivo de la marca Papier-Duc con que distingue de los similares, un papel para cigarrillos de su fabricación. Que el derecho al uso exclusivo de esa marca en la República, lo ha adquirido en debida forma según se justifica por el certificado que presenta y por lo tanto está habilitado para perseguir á todos los que imiten, adulteren ó falsifiquen esa marca (artículo 4° y 34 de la ley de la marca.)

Que teniendo noticias de que esa falsificación ó imitación se hace en esta capital en lo que concierne á etiquetas, envoltorios y cajitas de cartón, siendo importado el papel del librito, producto falsificado, ha recibido instrucciones para presentarse al juzgado y formular querella contra el falsificador pidiendo en su contra el máximun de las penas señaladas en el artículo 28, por existir reiteración, con más las costas del juicio y dejando

Digitized by Google

á salvo de su instituyente las acciones que por daños y perjuicios viere convenirles.

Que de las averiguaciones que ha practicado ha llegado á saber que existe en plaza una gran cantidad de papel falsificado que se vende á precio menor del legítimo y que el autor de la falsificación es Don Adolfo Villalba ex sócio de la casa Senillosa, Villalba y Cía. de cuya honorabilidad no puede dudar. Que basta un ligero exámen del papel falsificado, del que acompaña una muestra, para convencerse de la diferencia que existe con el legítimo, como puede verse por el color y algunos detalles de la envoltura. Que el carácter delictuoso del hecho que imputa á Villalba, no puede ser materia de controversias, pues este fabrica productos ó pone á productos de tercera persona una marca agena, ambas cosas constitutivas del delito, incisos 1° y 2°, artículo 28 de la ley, aparte de las falsas enunciaciones que contiene, que hacen á Villalba pasible del castigo previsto por el inciso 5° del mismo artículo.

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á f.ª 42 el querellado pidiendo su rechazo, con más las costas del juicio y dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que le convengan y que se le irrogue con este motivo.

Que niega rotundamente ser autor de la falsificación adulteración ó imitación que tan audazmente se le imputa, pues no ha cometido esos delitos, ni ningún otro.

Que es cierto que hace tres años la casa Senillosa y Romero á la que sucedió la de Semillosa Villalba y C.°, comenzó á expender al público la mercadería importada de papel para cigarrill s marca «Duc» y su similar marca Drof, continuando tal expendo durante años sin reclamo alguno. Que la dicha mercadería que era y es importada del extrangero, ha pasado por la Aduana abonando los derechos correspondientes y su venta y reventa nada tiene de delictuoso, ilegitimo ó censurable. Que suponiendo que los envoltorios ó cajitas de cartón que cubren esa mercancia no procediera como ésta del extrangero, el hecho respondería al deseo de disminuir los derechos de aduana, por el impuesto que debe pagar. Que

Digitized by Google

es cierto que la razón social antes mencionada se disolvió en Septiembre de 1894 y que en seguida él abrió un escritorio á su solo nombre dedicándose al mismo negocio que aquella, pero que es falso que el expendio haya aumentado en los últimos meses del año anterior pues casualmente, las ventas se paralizaron en esa época, como lo es que él haya vendido el artículo motivo de la querella á todas las casas que indica el querellante; que les ha vendido á algunas casas, pero no le consta que el secuestrado sea el que los vendió, como ha vendido, en calidad de dependiente de Semillosa. Romero y Cia.; como ha vendido á los señores Mendez y Cia. quienes se titulan únicos agentes para la venta de dicho papel en la República Argentina, siendo este hecho de capital importancia dado el carácter de agentes que dichos señores tienen.

Que como no ha cometido delito, ni tenido intención de delinquir, ni tenido intervención en los hechos en que se funda la querella, debe rechazarse en la forma que lo ha solicitado.

Que abierta la causa á prueba á f.s 12 vuelta, se produce la que corre agregada de f.s 84 á 234 consistente en declaraciones de testigos, informes de la oficina de marcas y de Patentes y examen pericial; y habiéndose llamado autos á los efectos del artículo 492 del C. de P. en lo Criminal, se presentaron los memoriales que obran de f.s 242 á 259, quedando la causa para difinitiva:

Y CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto que se encuentra justificado el hecho que dió origen á esta querella, por la existencia del cuerpo del delito, informes de los peritos y demás constancias de autos, no le es menos, que en manera alguna pueda decirse que el querellado sea el autor de ese delito.

Que por la abundante prueba que se ha producido, ha quedado demostrado que Villalba expendia papel Duc procedente de la casa de Cárlos Mendy y Cía. que se titu-

Digitized by Google

la único agente para la venta en ésta República del referido papel; como así mismo que las casas que á él le compraban, lo hacian en el concepto de que era legítimo, en cuya forma lo volvían á vender.

Que aunque los mismos peritos hacen notar sencibles diferencias de peso y graduación que han encontrado en el examen de las diferentes hojas del papel presendo como legítimo, debe aceptarse su dictámen en cuanto arriba á la conclusión de que no es igual al secuestrado é impugnado como falso; pero, no como una prueba fehaciente que Villalba lo haya falsificado, puesto que se ha demostrado que él adquirió el papel que expendia de quien se decia agente para su venta en esta plaza, no sería imposible que entre el dicho papel secuestrado y el legítimo, se encontraran algunas diferencias, ya que este último las tenía.

Que por otra parte, se ha justificado que el querellado no fué quien encomendó la confección de las cubiertas del papel, ni la preparación del trabajo á que se refiere la piedra litógrafica secuestrada; y si esto ha sucedido, si la mayoría de los negociantes que han sido interrogados, deponen que el papel secuestrado procedía de la casa Senillosa, Villalba y Cia., fuerza es convenir que aquel no tuvo ni ha podido tener participación alguno en el delito de falsificación que se le imputa.

Que si á esto se agrega, que con estas explicaciones, ámpliamente ofrecidas por el demandado, éste se ha colocado dentro de la disposición del artículo 31 de la ley de marcas de fábrica y de comercio, su responsabilidad ha desaparecido, aún hasta en el caracter de cómplice que pudiera atribuirse, dado que ellas son perfectamente claras y concordantes.

Por estos fundamentos y concordantes del memorial de f.s 242, definitivamente juzgando, fallo; absolviendo á don Adolfo Villalba de la acción contra él instaurada, dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirle, siendo las costas á cargo del querellante. Nótifíquese en el original, etc., etc.

FERNANDO B. ASTIGUETA.

Digitized by Google

Esta sentencia se confirmó por el siguiente fallo de la Suprema Corte.

Buenos Aires Noviembre 20 de 1904.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la sentencia de 1.ª instancia se ajusta en sus formas á las reglas que, de una manera expresa, establece el artículo 495 del C. de P. en lo Criminal.

Que, con arreglo al artículo 509 del mismo Código, el recurso de nulidad contra una sentencia, solo tiene lugar cuando ella se pronuncia con violación de las formas sustanciales prescriptas á su respecto.

Que, tanto en virtud de las citadas disposiciones, como de la contenida en el artículo 696 del mencionado Código, según el que, en materia de procedimiento penal, no habrá más nulidades que las establecidas por el mismo Código ó las que resultasen de la violación de sus disposiciones expresas, es improcedente el recurso de nulidad deducido por el querellante basándose en violaciones de forma que atribuye á la sentencia.

Por esto, no ha lugar á dicho recurso.

Y Considerando, en cuanto al de apelación:

Que la abundante prueba testimonial producida por el querellado, sirve á acreditar que éste ha comprado en plaza el artículo á que la causa se refiere.

Que nada se ha probado en el sentido de demostrar que Villalba hubiere obrado de mala fé al hacer esa compra y expender en seguida el artículo adquirido por título legal.

Que habiendo dado el nombre y la dirección de la casa vendedora del artículo, no es permitido hacer recaer contra él condenaciones fundadas en violaciones de la ley de la materia, por que, al contrario, ha cumplido en lo que á él respecta, con el deber que le impone el artículo 31 de la citada ley.

Digitized by Google

Por esto, y fundamentos concordantes de la sentencia apelada de f. 260, se confirma ésta, con costas.

Notifiquese con el original y repuestos los sellos devuélvase.

Benjamin Paz—Abel Bazán—

Juan E. Torrent.

Digitized by Google

Falsificación de marca — Tentativa—El art. 30 de la ley, no escusa al litógrafo en cuyo poder se encuentran etiquetas falsificadas—La cohartada de haber procedido por orden de un tercero, no es admisible—Debe aplicarse el inciso 1° art. 28 de la ley.

Javier Mojarrieta v. Luis Franzoni.

Buenos Aires, Julio 18 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Don Javier Mojarrieta contra Don Luis Franzoni por falsificación de una marca de fábrica.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda ha sido iniciada por el actor contra Franzoni, por falsificación de la marca de fábrica «Digestivo Mojarrieta» con que distingue una preparación médica de su exclusiva propiedad.

Que justificado el hecho por la existencia del cuerpo del delito, según consta del acta de embargo de fs. 21, y reconocido en la contestación á la demanda de fs. 25 á pedido del actor, ésta cuestión fué declarada de puro derecho, y corrido un nuevo traslado por su orden, este se evacuó á fs.... y fs...

Que, tanto en el escrito de contestación á la demanda, como en el nuevo traslado conferido, el querellado solicita su absolución, fundado en que se trata de una tentativa que no se encuentra penada, según expresa disposición del art. 30 de la ley de marcas.

Digitized by Google

Que estudiando debidamente el alcance de la disposición legal citada por el querellado, debe tenerse presente las prescripciones que el derecho común consagra á la tentativa, para determinar si en realidad se trata de un acto de ésta naturaleza ó más bien de un delito consumado.

La ley califica de delito consumado, todo acto que se lleva á cabo, estando penado por ella; y por tentativa, la simple resolución de cometer el delito, por actos exteriores que tengan relación directa con él.

Aplicando esos principios al caso *sub-judice*, atento el resultado del acta de fs. 21, se vé sin esfuerzo, que el hecho encuadra en las disposiciones citadas, referentes al delito consumado, desde que, si el delito de la falsificación no alcanzó las proporciones que su autor pensaba darle, fué por causas extrañas á su voluntad, como ser la oportuna intervención del querellante, al solicitar el secuestro de los efectos falsificados, y no porque él hubiera desistido de cometerlo. Luego, si el delito no se manifestó por actos simplemente exteriores, que tuvieran relación directa con él, no puede decirse que se tratara de una tentativa, mucho más si se observa que, el sinnúmero de prospectos, envolorios, etc., que le fueron secuestrados á Franzoni, estaban ya en condiciones de ser colocados sobre las mercaderías.

Que para que fuera aplicable el artículo 30 invocado por el querellado, habría que suponer que solo se hubieran secuestrado los instrumentos con quo debía procederse á la falsificación y que debían destruirse inmediatamente; pero como esos instrumentos, que en este caso, eran las máquinas litográficas y las piedras que tenía, con los que había confeccionado ya las etiquetas secuestradas, es fuera de duda que no se trata de uua tentativa, sinó de un delito consumado.

Que, por lo tanto, el hecho imputado á Franzoni, encuadra necesariamente en la disposición del inciso 1°. del artículo 28 de la ley de marcas de fábrica de 19 de Agosto de 1876, desde que no es dable suponer, que falsificaba los prospectos que constituyen la marca del Digestivo Mojarrieta como un simple entretenimiento, y

Digitized by Google

sí con el propósito de venderlos; sin que tampoco sea admisible la escusa que ofrece de haber procedido por encargo de tercera persona, pues entonces sería imposible llegar á descubrir en ningún caso, quienes fueron los verdaderos falsificadores de una marca, si todos se escudaran en un pretexto tan nímio.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo; condenando á Don Luis Franzoni, á pagar una multa de doscientos sesenta pesos fuertes ó á sufrir en su defecto, seis meses y medio de prisión, con costas. En oportunidad procédase por el oficial de justicia á la destrucción de los efectos embargados. Publíquese esta sentencia, por una sola vez, en dos diarios de esta capital, á costa del querellado. Déjanse á salvo del querellante las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle. Notifíquese con el original y consentida que sea ésta sentencia, archívense estas actuaciones previa reposición de sellos.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

---

(1) Esta sentencia fué consentida por el querellado.

Digitized by Google

Falsificación de marcas—Debe justificarse la falsedad de las mercaderías secuestradas—Rechazo de la acción.

Florio y Compañía v. Alejandro Bellometti.

Buenos Aires, Julio de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Florio y Ca. contra Alejandro Bellometti por falsificación de una marca de fábrica. de los que:

RESULTA:

Que á fojas 11 se presenta don Augusto Meretti acompañando el título respectivo de la marca «León» para distinguir una clase de vino Marsala, con testimonio de poder que le ha sido otorgado por Don Francisco Jannelo, apoderado general da la casa actora y manifiesta que desde hace algún tiempo sus comitentes notaron una disminución considerable en la venta de su producto, apesar de que el consumo del Marsala Florio aumentóse visiblemente por su aceptación general y que tales hechos contradictorios y alarmantes para los intereses de la casa, lo convencieron de la necesidad de estudiar sus causas y fué pronto sorprendido al verificar que en muchos negocios ó almacenes se expendia como Marsala Florio, lo que no era sino una falsificación, tanto del vino como de los envases y etiquetas.

Que tales hechos de manifiesta mala fé y usurpación contrarios á la moral, á la ley y á los derechos de sus representados, importan un delito castigado por los artículos 28 y 37 de la ley sobre marcas de fábrica y

Digitized by Google

de comercio. Que la fábrica que lo expende pertenece á don Alejandro Bellometti y este, valiéndose de las mismas marcas cuyo uso y propiedad absoluta pertenece á la casa Florio y usurpando el mismo nombre, vende un producto de su fabricación como si fuese de la misma casa. Que hay en ese hecho, delito de falsificación de marca de fábrica, usurpación de nombre, falsa enunciación y designación del producto y competencia desleal.

Que de acuerdo con las disposiciones consignadas en la ley de la materia, acusaba del delito de falsificación al expresado y pedia se le condenara al máximum de la pena señalada por los artículos 28 y 37 de la ley dejando á salvo de su mandante las acciones por daños y perjuicios que les corresponden.

Que corrido traslado de la demanda lo contesta á fs. 5,2 el Dr. Eduardo Melhado en representación del demandado, manifestando, que á su mandante se le imputa un delito que no ha cometido, pues solo se trata de una imputación gratuita que es la obra de la especulación que con él se quiere hacer, pués todos los pue tienen una marca registrada y no pueden darle salida, se valen del expediente de suponerse victimas de tal ó cual falsificaciòn, creyendo con esto recuperar las pérdidas qne por otro lado han sufrido.

Que es falso que su representado haya fabricado ó expendido á sabiendas, licores ó vinos cuyas marcas pertenecen al acusado ú otras personas, motivo por el cual niega la demanda y pide su rechazo con especial condenación en costas.

Que igualmente opone la excepción de arraigo del juicio, porque del poder acompañado, consta que los primitivos otorgantes están domiciliados en Italia y también la falta de personería, por cuanto el primitivo poder otorgado en Italia y sustituido después, es de caracter general ó sea para los asuntos civiles, criminales, etc., por lo que no ha podido iniciarse esta querella por tratarse de un delito penado por una ley especial.

Abierta la causa á prueba á fs. 35, se certifica á fs. 67, sin qus las partes hubieran producido ninguna y habiéndose designado audiencia á los efectos del artículo

Digitized by Google

492 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se presentan los memoriales que corren agregados de fojas 73 á 78 quedando con ello la causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada por don Augusto Morelli en representación de la casa Florio y Compañia contra don Alejandro Bellometti por falsificaciòn de la marca «León» con que los actores distinguen el vino marsala con que comercian.

Que no obstante el secuestrode las botellas á que se refiere el embargo de fojas, y el escrito de fs. 49 el actor no ha justificado ni pretendido hacerlo siquiera, que dichas botellas tuvieran marca falsificada.

Que si se aceptara de los interesados en acreditar una marca, la sola indicación de que una mercadería era falsificada para luego condenar á su poseedor á las penas de la ley, importaría sentar un precedente funesto para los comerciantes que se verían expuestos á desleales competencias entre personas del mismo gremio, sin que pudieran obtenerse los propósitos consagrados por la ley

Que por otra parte, en cuestiones de esta naturaleza es esencial que se justifique debidamente la existencia del cuerpo del delito, pues bien pudiera suceder que las mercaderías sindicadas como falsificadas fueran legítimas, desde que ellas pueden expenderse libremente en el comercio una vez adquiridas á ese efecto.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo á Don Alejandro Bellometti de la acción instaurada, con costas, dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirles.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Esta sentencia fué confirmada por la Excelentísima Cámara Federal en esta forma:

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada. Notífiquese, devuélvase y repónganse los sellos ante el inferior.

M. Varela—Angel D. Rojas—
Angel Ferreira Cortés.

Digitized by Google

Falsificación de patente de invención.—No probada la inculpación hecha al imputado, debe ser absuelto—Costas, daños y perjuicios.

L. Caldentey v. E: Castiglioni y José Ceriani.

Buenos Aires, Julio 30 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por Don Laurentino Caldentey contra los señores Enrique Castiglioni y José Ceriani, por falsificación de invento, de cuyo estudio:

RESULTA

Que á fs. 9 se presenta Don Emilio del Real en representación del actor, manifestando; que en Julio de 1888 Don Juan Poggi obtuvo una patente de invención por su sistema impermeable destinado á aplicarse á los afirmados de piedra, privilegio que su señora madre vendió más tarde á su mandante.

Que éste tuvo á su servicio á los operarios Castiglioni y Ceriani quienes se pusieron al corriente de los medios de fabricación y aplicación del invento.

Que más tarde se separaron del establecimiento y juntos se pusieron á construir afirmados á los cuales aplicaban el sistema Poggi.

Que su instituyente les ha requerído por repetidas ocasiones que cesaran en la defraudación de sus derechos y sus observaciones han sido infructuosas.

Que los demandados usan el mismo idéntico procedimiento, tanto en su fabricación como en su aplicación, pues no hay un solo elemento de los por ellos empleados que difiera de los de su maudante, desde las calde-

Digitized by Google

ras hasta las tazas, con la circunstancia agravante, de que adquieren la materia prima en la usina de gas de donde tambien la compra aquel.

Que por lo tanto, viene á entablar demanda contra los expresados por falsificación del sistema impermeable Poggi y pide, que en oportuuidad se les aplique el máximun de la pena á que se han hecho acreedores, con más las costas del juicio, dejando á salvo á su mandante las acciones por daños y perjuicios que le han irrogado.

Que corrido el correepondiente traslado, lo contestan los demandados á fs. 24 solicitando el rechazo de la acción instaurada, con costas, y dejándoles á salvo las acciones por daños y perjuicios que les correspondan.

Que antes que nada, desean hacer constar que la industria que explotan consiste en sacar la humedad de los edificios, poner capa aisladora en los mismos é impermeable en cualquier piso, á cuyo efecto emplean el bleque destilado, solo, sin mezcla de ninguna clase y ella exije indudablemente algunos aparatos para destilar la brea, aparatos que también emplea la industria del actor, variando fundamentalmente uno de otro negocio en lo relativo á su objeto, pues uno consiste en sacar humedades de los edificios, pisos, etc.; mientras que el otro, el del actor, es un sistema de adoquinado de las calles, como claramente lo consigna el título.

Que el material empleado por el sistema patentado por el actor, se obtiene destilando alquitrán en alambiques hechos á propósito y volviéndolo á cierto punto de solidéz, de modo que quede elástico, se mezcla en pez y arena de Martín García y se consigue una parte sólida y elástica y completamente impermeable; mientras que el que ellos usan, se concreta á derretir brea de carbón y echarla en las junturas de las piedras sin ningún otro ingrediente ni procedimiento. Que el sistema de aquel importa una destilación de bleque mezclado con pez y arena, mientras que el de ellos el empleo sólo del primero.

Abierta la causa á prueba, se produce la que corre de fs. 51 á 96, llamándose autos, á los efectos del artículo 492 del Código de Procedimiento en lo Crimi-

Digitized by Google

nal á fs. 139 vuelta presentándose el memorial del demandado que obra á fs. 142, con lo que quedó esta causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que el privilegio obtenido por el querellante consiste, según la descripción presentada á la oficina respectiva, en la destilación del bleque (alquitrán) en alambiques especiales y una mezcla de éste con pez y arena, para aplicarlo á los afirmados de piedra.

Que no existe en autos prueba alguna suficiente, que justifique de una manera fehaciente que los demandados emplearan en las obras que construían en los depósitos de Catalinas y Estación Palermo, la preparación patentada del actor; por el contrario, de los documentos de fs. 84 y 91 reconocidos por Caldentey en las posiciones de fs. 93, se desprende, que sí alguna vez hicieron uso de esa preparación, ella había sido adquirida de casa misma del demandante.

Que siendo la patente concedida, un privilegio acordado á una mezcla de ingredientes combinados de una manera especial, para formar el producto resultantante, es necesario probar que esa mezcla ha sido empleada con los mismos componentes, para que pueda decirse que ha existido un principio de falsificación.

Que no habiendo demostrado el actor esta circunstancia, esencial en cuestiones de esta naturaleza, sería peligroso aceptar como cierta su sola indicación, para fundar en ella una condena, pues ello importaría abrir una puerta á la competencia industrial, que sería de funestos resultados.

Que aceptando como cierta la afirmación de los querellados, desde que no existe prueba en contrario, de que ellos solo empleaban el alquitrán derretido, para sacar la humedad de los edificios; tratándose de una materia prima que no es, ni puede ser, la patentada al actor, éste no puede oponerse á que otro la use en un objeto determinado, desde que ella, por si sola, es del dominio común.

Digitized by Google

Por estos fundamentos y lo resuelto por la Suprema Corte en casos análogos, fallo, absolviendo á los señores Castíglioni y Ceriani de la acción entablada, con costas; dejándoles á salvo las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles. Notífiquese original, repónganse los sellos y archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Esta sentencia no fué notificada al querellante Caldentey, ni á su apoderado del Real, por haber fallecido ambos, por lo que quedó consentida.

Digitized by Google

Falsificación de la marca Atorrantes—Falta de prueba del delito—Absolución de los querellados—Costas y daños á los autores.

Brissón Hnos. v. Beltran y Valadía.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por D. H. Brissón contra M. Beltrán por falsificación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA

Que á fs. 1 y con fecha 19 de Abril de 1895 se presenta D. José Brissón, por el actor, solicitando se instruya un sumario contra Don Jesús Valadia y Valadia y Manuel Beltrán que componen la razón social M. Beltrán y Ca. para averiguar si ellos son los autores del delito de falsificación de la marca de fábrica Ätorrantes con que su mandante distingue cigarrillos que elabora: y que, previos los trámites que indica á ese efecto, se les condene á las penas que determina el artículo 28 de la ley.

Desechada esa petición por ser contraria á la disposición del artículo 34 de la ley de marcas fué apelada y confirmada por la Suprema Corte por cuyo motivo se presenta nuevamente Brissón á fs. 29 diciendo, que viene á entablar demanda contra las ya expresadas personas. Que el delito de falsificación se encuentra perfectamente comprobado por la existencia del cuerpo del delito en las mercaderías que están deposita-

Digitized by Google

das en la comisaría 4ª de policía, por lo que, como tenía solicitado, deben ser condenados al máximun de la pena establecida por el artículo 28 de la ley de marcas de fábrica.

Corrido el correspondiente traslado, lo contesta Don Miguel A. Silva por los demandados diciendo: Que tus representados no han cometido el delito que se les imputa en cuya razón debe rechazarse con costas la acción instaurada.

Que nunca han falsificado ni imitado mercaderías de las que el querellante expresa tener el uso exclusivo de la marca y derecho para el expendio.

Abierta la causa á prueba de fs. 37 vuelta, se produce la que corre agregada á fs. 72 á fs. 74 y 84 á 86; y habiéndose llamado autos á los efectos del artículo 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal se presenta de parte de los querellados el memorial de fs. 115.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda ha sido iniciada por Don H. Brissón contra M. Beltrán y Cia. por falsificación de la marca de fábri a Atorrantes con que distingue cigarrillos de su elaboración.

Que la única prueba ofrecida por el querellante para justificar el hecho imputado á los querellados, consiste en las actuaciones levantadas en la Comisaría de la Sección 4a. de Policía, á su solicitud, y con motivo de la detención de una piedra litográfica y dos cajones de mercaderías.

Estudiando detenidamente esas actuaciones para determinar la existencia del cuerpo del delito, se vé que ellas no son suficientes para llenar este objeto, pues si bien el carrero, cuya única deposiciòn debe tomarse en consideración, habla de una piedra litográfica y dos cajones no dice que en esa piedra estuviera estampada la marca del actor, ni que los cajones contuviesen mercaderías relacionadas con esa marca.

Que aunque esta circunstancia se menciona en el in-

Digitized by Google

forme de fs. 75 vuelta y solo se refiere á la piedra, ella solo serviría para demostrar que se remitió á la Oficina de Depósitos del Departamento, pero nunca probaría que esa piedra había sido grabado por los demandados, para confeccionar las etiquetas de cigarrillos del actor.

Que no estando suficientemente demostrada la exiencia del delito, ni que sus actores sean los demandados M. Beltran y Cía, la acción instaurada no es procedente y debe rechazarse.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, absolviendo á los señores M. Beltran y Cia. de la querella contra ellos iniciada por D. H. Brissón, con costas, dejándoles á salvo las acciones que por daños y perjuicios vieren convenirles.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelada esta sentencia, fué resuelta por la Cámara Federal, en la siguiente forma:

Buenos Aires, Abril 19 de 1902.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que Don Enrique Brissón á fs. 122 sólo interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de 1ª instancia de fs. 119 y siguientes.

2° Que al expresar agravios pide que se declare nulo todo lo actuado desde fs. 33 inclusive en adelante.

3° Que esta pretensión no es admisible por cuanto. no se ha interpuesto el recurso de nulidad, sinó simmente el de apelación, y porque además, aún en la hipótesis de que se hayan producido vicios en el procedimiento en primera instancia, han quedado subsanados por no haberse reclamado de ellos en la misma instancia que se produjeron (artículo 234 ley de Procedimientos en lo Criminal.)

Fallos de la Suprema Corte tomo 23 página 709; tomo 5° página 64; tomo 19 pàgina 91; tomo 20 pá-

Digitized by Google

gina 251; tomo 6° página 67; artículo 518, Còdigo de Procedimiento en lo Criminal; fallos de la Suprema Corte tomo 34, página 97 y tomo 50 página 30.)

Por estos fundamentos: no se hace lugar al recurso de nulidad, y en cuanto al de apelación, se confirma por sus funcamentos la sentencia recurrida de fs. 119, con costas al apelante.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, devuélvase

Mariano Varela—Angel D. Rojas—Angel Ferreira Cortés.

Digitized by Google

Marcas de fábricas

Diseño diverso.—Conjunto inconfundible.—Pueden subsistir dos marcas para una misma clase de objetos si sus diseños son absolutamente distintos.

José Canabal v: Nisseggí y Compañia.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos sobre falsificación de marca de fábrica, seguidos por don José Canabal contra los señores J. Nisseggi y Compañía de los que:

RESULTA:

Que á fs. 6 se presenta don Antonio B' Rodriguez, á nombre del actor, entablando demanda contra los querellados, por haber usurpado la marca que á su mandante acordó la oficina de Patentes en 17 de Abril de 1894, de la palabra «Carnot» para distinguir bebidas de su fabricación, por cuanto dichos señores, expenden en plaza y fuera de ella, un cogñac con la marca «Carnot», cometiendo con ello el delito previsto y penado por el artículo 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio; por lo que solicita que en la oportunidad debida se declare que ha habido usurpación de la marca de su instituyente y se condene á los señores Nisseggi y Ca. á las costas del juicio, dejándole á salvo las acciones civiles que les corresponda.

Digitized by Google

Que corrido traslado de la demanda lo contestan á fs. 28 los querellados solicitando el rechazo con costas.

Que las mercaderías embargadas son de propiedad de don Domingo Chiesa como expresamente asi lo ha manifestado este al practicarse la diligencia de embargo y como consta del escrito que él mismo presentó en oportunidad.

Que aunque podian limitar su contestación á decir que no son dueños de las mercaderías, vá á demostrar que no se trata de un delito, sinó de un acto perfectamente lícito.

Que en ninguno de los envases secuestrados se encuentra la marca de fábrica del demandante, sinó nombres distintos, etiquetas y formas esencialmente diversas de las del actor.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.º de la ley, solo son marcas los nombres de las personas bajo una forma particular y la forma de la registrada es oval con el retrato de *Sadi Carnot* rodeado de laureles sobre fondo blanco, llevando en la base la palabra «registrada» y encima la palabra «Carnot»; y las etiquetas empleadas son completamente distintas, sin que haya un detalle común, pues hasta su forma es diferente, á más de que lleva al centro la efigie de la libertad y en su parte superior el nombre de «Sadi Carnot» y en la inferior la palabra «Cogñac.»

Que no ha hecho, ni hace uso, de la marca del querellante, como se puede ver por la diferencia que existe entre ambas marcas, por lo que no puede decirse que haya usurpado los derechos del querellante, por todo lo que pide el rechazo de la acción instaurada, debiendo dejársele á salvo las acciones por daños y perjuicios que tal proceder le irroga.

Que abierta la causa á prueba á fs. 40 se produce lo que corre agregada de fs. 41 á fs. 50, consistente en declaraciones de testigos; y habiéndose llamado autos, á los efectos del artículo 492 del C. de Procedimientos en lo Criminal, las partes presentaron los memoriales de fs. 50 á fs. 68 quedando así la causa para definitiva:

Digitized by Google

Y CONSIDERANDO:

Que según el título presentado, la marca del actor consiste en la palabra «Carnot» colocada en la parte superior de una etiqueta ovalada que lleva en el centro. sobre fondo blanco y rodeado de laureles, el retrato del presidente de la República Francesa, de ese nombre; en la parte superior la palabra «registrada» y en ambos costados el nombre de José Canabal.

Que las etiquetas que tienen las botellas que se han secuestrado como cuerpo del delito, llevan en el centro la efígie de la libertad, sobre ésta las palabras «Sadi Carnot» y en la parte inferior la palabra «Cogñac».

Que como puede observarse á la simple vista las etiquetas son completamente diferentes entre sí, tanto que la confusión entre ellas sería de todo punto imposible, aún para el consumidor menos experto.

Que el artículo 4 de la ley de marcas de fàbrica y de comercio, solo acuerda al comerciante que ha registrado una marca, el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que directa ó indirectamente, pueda producir confusión con la patentada; disposición que no puede tener aplicación en el presente caso, desde que, como queda dicho, no existe ninguna analogía entre las etiquetas de fs. 8. y 12.

Que la circunstancia de llevar las etiquetas impugnadas la palabra «Sadi-Carnot» como distintivo de la mercadería que se expende, no quiere decir que haya habido usurpación de la marca del actor, desde que se trata de dos locuciones que establecen claramente una diferencia sencible entre ambas etiquetas, mucho más cuando se ha colocado en ella atributos que no son ni remotamente, iguales á los que el querellante ha registrado.

Que para que exista delito, sería necesario que los querellados hubieran adoptado para sus productos una marca igual á la del querellante, ó que, con propósitos fraudulentos la hubieran imitado en sus rasgos principales, á fin de establecer la confusión entre los pro-

Digitized by Google

ductos y una competencia desleal, lo que no sucede en el presente caso.

Que, á parte de estas consideraciones que bastarían para fundar el rechazo de la acción instaurada, el actor no ha justificado que Nisseggi y Cia. fueran los expendedores de las mercaderías con la marca adulterada, mientras estos han demostrado que las secuestradas no les pertenecían y que su verdadero dueño es don Domingo Chiesa.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, absolviendo á los señores J. Nisseggi y Cia. de la acción contra ellos instaurada por don Jose Canabal, con costas, dejándoles á salvo las acciones que por daños y perjuicios vieren convenirles. En consecuencia, levántanse el embargo existente y entréguense las mercaderías secuestradas á quien corresponda, con intervención del oficial de justicia. Notifiquése con el original; repónganse los sellos y en oportunidad archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Apelado este fallo, fué resuelto por la siguiente sentencia de la Cámara Federal.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1902.

VISTOS ESTOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que la marca de fábrica concedida á Don José Canabal la constituye la palabra «Carnot», siendo los dibujos que componen la etiqueta descripta al obtenerla, los detalles de esa marca,

2° Que si bien la etiqueta usada por los dsmandados difiere totalmente de la de Canabal, dominan en ella las palabras «Sadi Carnot, lo que trae confusion al designar la marca del artículo que se busque en el comercio con la marca «Carnot» patentada.

3° Que el art. 4° de la ley de 19 de Agosto de 1876, sobre marcas de fábrica, vigente cuando se inició este juicio, dispone que la propiedad absoluta de la mar-

Digitized by Google

ca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponde al industrial ó comerciante que haya llenado los requisitos exigidos por la ley.

4° Que el caso *sub judice* no cae bajo las disposiciones penales del art. 28 de la ley sobre marcas de fábrica, porque no está comprendido en ninguno de sus incisos; pero el derecho de Canabal para oponerse al uso de la marca de los demandados, está consagrado por el art. 4 de la ley citada.

Por estas consideraciones se revoca la sentencia apelada y se resuelve: Primero, que los demandados no puedeu usar la marca «Sadi Carnot» por la confusión que trae con la marca «Carnot» acordada á Don José Canabal: Segundo, que se levante el embargo trabado en las marcaderías de J. Niseggi debiendo inutilizarse las etiquetas que llevaban, antes de ser entregadas al comercio. Tercero que se paguen las costas por las partes en el orden causado en las dos instancias.

Notifíquese con el original y devuélvase, reponiéndose los sellos en el Juzgado de su procedencia. (1)

Mariano Varela—Angel Ferreira Cortés—Angel D. Rojas.

---

(1) Sin que mi observación importe una crítica al fallo de la Cámara, me permito hacer notar que, iniciada la querella criminal por falsificación de marcaa, al revocarse la sentencia de primera Instancia—sin imponer pena—la Exma. Cámara ha resuelto la cuestión debatida, como si fuera por confusión.

R. de la T.

Digitized by Google

Marcas de fábrica

Imitacion fraudulenta — Basta que la construción sea posible—Art. 4 y 28 de la ley—La incorporación del nombre del imitador no escusa el fraude—Condenación con costas.

Fratelli Branca, v. Verocai y Chissoti.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los señores Branca Hermanos, contra Verocai y Chissoti, por falsificación de marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 3 se presenta D. Guillermo Lippold por los señores Branca Hnos. manifestando; que dichos señores son de mucho tiempo atrás fabricantes de una bebida á la que han dado el nombre de «Fernet Branca» la que, fabricada por medio de procedimientos costosísimos se ha acreditado en todo el mundo, merced á su excelencia, y á propiedades tónicas y cualitativas reconocidas, y que en plaza es objeto de activísimo comercio.

Que sus representados, para asegurar sus derechos, registraron una marca de fábrica, los envases, cápsulas y etiquetas que llevan las botellas con todos sus detalles de impresión. leyendas y encuadramiento, etc. Que este registro tan minucioso no ha obstado para que los señores Verocai y Chissoti, busquen ardides para enga-

Digitized by Google

ñar al público y apropiarse dolosamente el trabajo ajeno.

Juntamente con la botella legítima de «Fernet Branca» se acompaña otra de la que usan dichos señores.

Que como se vé á la primera impresión, las formas de las botellas la de las cápsulas, de los tapones, el color del contenido y más que todo y sobre todo, las etiquetas son exactamente iguales y calculados para originar confusión en los productos, engañando á los comprado-

MARCA REGISTRADA

res. El nombre de Branca ha sido sustituido por el de Verocai, escrito en letras alargadas al mismo tipo y aspecto de las que emplean sus instituyentes, pero como era necesario para que el fraude fuera más completo que el nombre de éstos apareciera, han escrito las palabras «Idéntico á quello dei fratelli Branca de Milano».

Que las leyendas que siguen son copiadas textualmente, letra por letra y punto por punto, de las etiquetas legítimas con el mismo cuerpo y forma de impresión, con idéntica tinta y papel, con un fondo semejante en un todo al de los de Brancas Hnos., en donde no hay una sola palabra más ni una menos siendo idéntico el

Digitized by Google

encuadramiento y habiéndose reproducido hasta un pequeño triangulito negro que aparece en las esquinas, fuera del marco impreso; y que la forma que cuadra las etiquetas, imita igualmente la de sus mandantes, aunque sea otro el nombre, siendo bastante para engañar aún á los más expertos.

Que el artículo 4° de la ley consagra la propiedad exclusiva de las marcas en favor del comerciante ó industrial que la registre, de acuerdo con sus prescripciones. Que la propiedad de una marca produce la

IMITACION CONDENADA

xclusión de toda otra que se le asemeje y mayormente as imitaciones hechas con el deliberado propósito de dañar al legítimo dueño del símbolo registrado.

Que los que falsifiquen ó adulteren marcas de fábrica, los que ponen sobre sus productos una marca ajena y los que á sabiendas vendan ó se presten ó vender mercaderías con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada, incurren por el artículo 28, en multa de 20 á 500 pesos fuertes ó prisión hasta un año.

Que los demandados pretenderán por el hecho de haber colocado su nombre sobre las etiquetas tan torpe-

Digitized by Google

mente falsificasdas, se les exima de responsabilidades; peor el caso no varía por eso en lo más mínimo, ni se atenúa el delito cometido, según lo tiene ya resuelto la Suprema Corte en numerosos casos.

Que la doctrina prevalente en la materia y que ese alto tribunal ha consagrado, es la de que «para incurrir en las penas de la ley de marcas, no es necesario que se cópie con toda exactitud una marca ajena, siendo bastante que se la imite en sus rasgos principales» (fallos série 2ª tomo 15 página 543).

Que otra decisión establece, «que la sola posibilidad de que un producto pueda ser confundido con otro basta para hacer efectivas las prescripciones legales sobre falsificación de marcas», (fallos série 2ª tomo 21, página 367).

Que otro fallo de la série 2ª, tomo 21 página 521, dice, «que la imitación en sus rasgos principales de una marca, que haga posible la confusión entre los productos, importa el delito de falsificación de aquella»: y en la série 1ª tomo 1° página 399 dice: «El uso de una marca muy semejante á la del otro y con la que pueda fácilmente confundirse, constituye una infracción á la ley de marcas y somete á su autor á las penas de ñaladas por la ley». Y que, como si ese alto tribunal hubiera tenido presente el caso ocurrente, estableció la doctrina incontrovertible de que: «hay concurrencia desleal aún cuando las denominaciones estén en otro idioma y se agregue el nombre del fabricante, pues el elemento dominante para guiar al magistrado es siempre la posibilidad de confusión entre los produtos, y no puede dudarse que la hay, cuando en su fisonomía, en su aspecto particular, en el conjunto, en fin, hiere la vista y atrae la atención del consumidor que generalmente no se preocupa de pequeños detalles» (S., 2ª, T°, 21, página 375).

Que por todo lo expuesto solicita se condene á los demandados al máximun de las penas señaladas por la ley, dejando á salvo las acciones que por daños y perjuicios correspondan á sus mandantes.

Que corrido traslado de la demanda, Don Juan Ca-

Digitized by Google

zales lo contesta por los querellantes á fs. 24, d-iciendo, que la acción instaurada no tiene otro objeto que un pretendido monopolio que quieren establecer los actores. Que estos no tienen patente de invención, porque no han inventado la palabra Fernet, que significa Bitter, sinónimo de amargo; y qne por lo tanto, no pueden oponerse á que otro expenda dicho licor siempre que lo haga con un nombre distinto del que ellos usan.

Que la única cuestiòn á resolver es, si la etiqueta, envase, etc., son ó no una falsificación de lo que constituye la marca de Branca Hnos.

Que es indudable que á veces hay dificultades en la aplicación del artículo 4° de la ley, porque depende del criterio de cada uno, pues en un mismo caso, fijándose en rasgos comunes se declarará posible la confusión, mientras que en otros, heridos más por las diferencias de detalle, no se considerará que la ley tenga aplicación en el caso á resolver.

Que, ante todo, la primera condición es que haya confusión posible, pues como lo dice Pouillet «para apreciar la posibilidad más ó menos fácil de la confusion, no se debe tomar como término de comparación el grado de atención de una persona cualquiera, del consumidor ignorante é inteligente, sinó el de la atención del consumidor vigilante, bastante cuidadoso de sus intereses.»

Que no ha podido entrar en el pensamiento de la ley, pues, la honorabilidad de los comerciantes ó de los fabricantes. á merced de las más pobres y estrechas inteligencias, y seguramente ha querido referirse á la inteligencia abierta. Que es evidente que si alguien vá á tomar una copa de Fernet Branca, ni siquiera examinará la botella, y por consiguiente, no es porqne tal consumidor hubiera hecho confusión que se pueda aplicar el art. 4 de la ley, desde que con la misma observación habría podido evitarla. Que esto sentaba la Suprema Corte en 22 de Junio de 1895 diciendo que «para que exista imitación á los efectos de la aplicación de la ley de la materia, es iudispensable la posibilidad *razonable* de una confusión».

Que, cuando ésta no existe, sinó por decirlo así

Digitized by Google

por la voluntad ó negligencia del consumidor, no se puede declarar que la posibilidad sea razonable, ni que el fabricante sea culpable. Que en la ley no existe la prohibición de inspirarse en una marca privilegiada para crear otra. Que por lo tanto, hay que averiguar si sus poderdantes han puesto modificaciones que puedan traer la confusión.

Que los cajones embargados llevan la designación de Buenos Aires y Verocai y Chissotti en su frente. La cápsula de la botella en lugar de llevar las palabras Fratelli Branca con la de Milano en el centro, lleva las de Verocai y Chissotti, Buenos Aires, todo dispuesto en una forma muy diferente; todo lo que basta para precaver al comerciante contra cualquier error.

Que, después, las diferencias en las botellas y finalmente las etiquetas, son ígualmente diferentes, tanto en su texto como en la colocación de las letras. como puede verse de su exemen, en las que sus mandantes estampan su propio nombre, haciendo resaltar que ellos son los fabricantes del Fernet que expenden, lo qué hace imposible la confusión entre ambas marcas. Por lo que en definitiva, pide el rechazo de la demanda, con costas, dejando á salvo de sus mandantes las acciones que por daños y perjuicios vieren convenirles.

Abierta la causa á prueba fs. 35 vuelta, se produce la que corre de fs. 36 á fs. 66, consistente en testigos, informe de la oficina de marca y examen pericial; y habiéndose llamado autos á los efectos del art. 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se presentan los memoriales de fs. 70 á 94.

Y CONSIDERANDO:

Que la marca de fábrica acordada al actor consiste en las palabras «Fernet Branca», colocadas en la parte superior de las etiquetas, registradas igualmente como parte integrante de aquella.

Que, la primera cuestión que se presenta á resolver es la de determinar si entre la etiqueta registrada y la etiqueta incriminada, existe, ó no, una semejanza

Digitized by Google

tal, que haga posible una confusión entre ellas; y después de examinarlas á la simple vista, ó detenidamente, el juzgado arriba á la conclusión de que hay entre ellas un parecido tal, que casi puede decirse son exactamente iguales.

Que, los querellados, únicos interesados en acreditar su producto, bien pudieron adoptar, para distinguirlo, otra etiqueta, que alejara hasta la más remota posibilidad de que pudiera confundirse con otros análogos; y sin embargo, causa extrañeza, que en la confección de la que nos ocupa, hayan tomado precisamente la misma forma, idéntico color, iguales leyendas y hasta un conjunto de detalles exactamente iguales á la ya adoptada por el querellante.

Que para desvirtuar esta impresión, no basta que los demandados hayan colocado sn nombre en la etiqueta que lleva su producto, suprimiendo el del actor; pues como lo dice Pouillet en su obra sobre marcas de fábrica: «puede suceder que algunos detalles no sean idénticamente reproducidos y que, sin embargo, la disposición, el arreglo, la forma de los caracteres, la analogía de los encuadramientos, sean tales, que la confusión sea inevitable»; y esta es precisamente lo que sucede en el presente caso.

Que esta misma doctrina, y con perfecta aplicación al caso *sub-judice*, ha consagrado la Suprema Corte, diciendo «que no basta que se agruegue el nombre del fabricante, pues el elemento dominante para guiar al magistrado, es siempre la posibilidad de confusión entre los productos y no puede dudarse que la hay, cuando en su fisonomía, en su aspecto particular, en el conjunto, en fin, hiere la vista y atrae la atención del consumidor que, generalmente, no se preocupa de pequeños detalles.» (Fallos, série 2.°, T.° 21, página 371).

Que para demostrar la evidencia de estas conclusiones, bastaría considerar la razón que hayan tenido ó podido tener los querellados, para no registrar como marca de fábrica la etiqueta que habían adoptado; pero no es necesario esforzarse para encontrarla desde que la oficina del ramo se encarga de presentarla, al afirmar

Digitized by Google

que ella no la hubiera acordado, por ser análoga á la concedida á los señores Branca y Ca. (fs 53 vuelta).

Qne, desde luego, no podrá negarse, que el propósito que indujo á los querellados á confeccionar las etiquetas incriminadas, no podía ser otro que establecer una confusión con las empleadas por los actores, para hacer que sus productos obtuvieran más fácil salida, si se les tomaba por los de aquellos.

Que tal hecho importa necesariamente una concurrencia desleal que debe ser reprimida con las penasque la ley ha establecido, dado que, cualquier pequeña mitación que haga posible la confusión entre los productos importa el delito de falsificación (Fallos de la S. C.,—S. 2ª, Tomo 21, pág. 519).

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando' fallo, condenando á Verocai y Chissotti, á pagar una multa de doscientos sesenta pesos fuertos, ó en su defecto, á sufrir seis y medio meses de prisión, más las costas del juicio.

En consecuencia, procédase en oportunidad por el oficial de justicia á la destrucción de las mercaderias embargadas.

Déjanse á salvo de la parte actora las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle.

Publíquese esta sentencia en dos diarios de la capital, por una sola vez y á costa de la parte vencida.

Notifíquese con el original y repuestos que sean les sellos, archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Habiendo sido apelada esta sentencia, fué confirmada por el siguiente fallo.

Buenos Aires, Julio 1ª de 1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamsntos, se confirma con costas la

Digitized by Google

sentencia apelada de fs. 96. Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos en el Juzgado de orígen.

Angel D. Roias—Angel Ferreira Cortés — Juan Agustín García (hijo).

Digitized by Google

MARCAS DE FÁBRICA

Palabras de uso común. Artículo 3°, inciso 4° y 5° de la ley. —La palabra «Santos» es un término genérico.—Absolución del querellado.

Schelp y Schelp. v. Miguel Capin.

Buenos Aires, Agosto 15 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los señores Schelp y Schelp, contra don Miguel Capin, por falsificación de marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 5 se presentan los demandantes, haciendo presente que en junio de 1893 adquirieron la propiedad de la marca «Santos» para distinguir cigarros, como así mismo el diseño que acompañan y los que expenden en las cajas cuyo modelo presentan.

Que acreditado el artículo en plaza después de muchos esfuerzos, consiguieron una venta considerable que vino á resarcir sus sacrificios y recompensar el trabajo asíduo y constante, habiendo encontrado que se adultera y falsifica dicha marca, por don Miguel Capin.

Qe este era su vendedor, quien también comercia especialmente con la marca «Juncales» también de su propiedad, que tienen para distinguir cigarros, cuya marca transfirieron á dicho Capin cuando este salió de la casa. Que abusando de su proceder, ha colocado cigarros «Santos» con los diseños de esa marca, disimulándolos con la de «Juncales» sin que por esto deje de traer la

Digitized by Google

confusión correspondiente, estando así manifestada por los hechos, la intención dolosa del demandado.

Que los cigarros «Juncales se han acondicionado siempre en cajas de 25 y de 100 y que la parte demandada usa cajas que contienen 50 y en la misma forma que ellos lo usan, con una única diferencia en el tamaño, pues las falsificadas son un poco más chicas habiendo de ésta manera buscado Capin la semejanza á sabiendas, para producir la confusión.

Que en vista de los hechos referidos el caso encuadra dentro de la disposición del artículo 28 de la ley de marcas de fábrica, cuya pena corresponde aplicar en su máximun, como lo solicitan, con costas, dejando á salvo las acciones, que por daños y perjuicios, este hecho les hubiera ocasionado.

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á fs. 12 don José Bedriñana por don Miguel Capin, pide no se haga lugar á lo temeraria como maliciosa demanda que por falsificación entablan á su instituyente, condenando á los actores á perpétuo silencio, á los daños y perjuicios por su falsa acusación y á las costas del juicio, por cuanto su poderdante no ha falsificado ni fabrica los cigarros «Santos» de que los demandantes se dicen únicos propietarios, sinó que tanto él como los señores Schelp y Schelp los introducen directamente desde Europa donde desde hace muchos años són elaborados. Que habiendo pasado al uso común la denominación «Santos» que los demantes han registrado como marca, ningún derecho han tenido para ello, ni menos lo pueden tener para prohibir á Capin, que los introduce directamente, que los venda bajo una marca propia y distinta de aquellas, cual es la «Juncales» que usa.

Que abierta la causa á prueba, se produce la testimonial dentro y fuera de la República, que corre agregada á los autos de fs. 26 á fs. 104; y habiendo las partes presentado en el informe *in voce* los memoriales que corren á fs. 109 y 114, qnedó con ello ésta causa para definitiva.

Digitized by Google

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda versa sobre la falsificación de la marca «Santos» que los demandantes tienen registrada para expender cigarros con que comercian,

Que la denominación «Santos» registrada por los actores, sirve para distinguir una clase de cigarros que se fabrican en diversas ciudades de Europa; y por lo tanto, mientras no se demuestre que los cigarros expendidos con ese nombre son los de la elaboración de los actores ó que la marca por ellos adoptada ha sido falsificada ó imitada, no puede decirse que en el hecho imputado haya habido ni siquiera un principio de falsificación, ni menos que Capin sea el falsificador de aquella marca.

Que la ley no castiga á los que falsifiquen ó expendan un producto ajeno, sinó á los que vendan un producto cualquiera con marca falsificada ó fraudulenta aplicada, ó una marca auténtica sin conocimiento de su propietario; y el querellado se há limitado, según lo ha demostrado, á expender cigarros «Santos» legítimos, introducidos desde Europa, bajo una marca propia.

Que los querellantes no han justificado haber adquirido el monopolio para la venta en esta República de los cigarros habanos denominados «Santos»; y acceder á sus pretensiones de que se condene á Capin como falsificador, sería acordarles un privilegio sobre el cual no ha demostrado tener derechos y que el Juzgado no puede acordarles.

Que la circunstancia de haber colocado Capin su marca «Juncales» en los envases en que expende sus cigarros «Santos», que los querellantes reconocen en su escrito de demanda haberle transferido, aleja toda sospecha de que aquel haya tenido intención de imitar ó falsificar la marca registrada, y demuestra por el contrario, la buena fé de sus procederes.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo; absolviendo á don Miguel Capin de la acción contra él instaurada, con costas, y se le dejan á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirle.

Digitized by Google

Notifiquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Fallo de la Excma. Cámara:

Buenos Aires, Octubre 5 de 1902

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los señores Schelp y Schelp contra el señor Miguel Capin en la apelación interpuesta por aquellos, se confirma por sus fundamentos con costas, la sentencia de fs. 110. Notifíquese, devuélvase y repóngase el papel en el Juzgado de origen.

Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustin Garcia (hijo).— Angel D. Rojas.

Digitized by Google

PATENTE DE INVENCIÓN

Máquina para ondular chapas metálicas.—No existe el delito de falsificación cuando se prueba que el objeto patentado era conocido con anterioridad á la patante.—La nulidad de ésta, hace pasible al actor de costas daños y perjuicios.

Angel Borrini. v. Cárlos Mastrazzi.

Buenos Aires Agosto 25 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por don Angel Borrini contra don Cárlos Mastrazzi por usurpación y falsificación de una patente de invención, de los que:

RESULTA

Que á fs. 7 se presenta en nombre del actor don Héctor Gianini, manifestando: que su instituyente lo ha apoderado para demandar á don Cárlos Mastrazzi por usurpación y falsificación de una patente de invención de que aquel es propietario, por lo que deduce la presente, de acuerdo con el artículo 12 de la ley de 11 de Octubre de 1864 en vista de que el demandado ha imitado, con exactitud extraordinaría la máquina de invención patentada por su mandante y á que se refiere el testimonio de la oficina respectiva, que también acompaña; y que habiendo sido defraudado en su derecho el señor Borrini con violación del artículo 63 de la ley, fundado en la acción que le acuerda el artículo 57, la viene á ejercitar, por lo que pide que en oportunidad se

Digitized by Google

condene al demandado al máximum de la pena del artículo 53 de la ley, al pago de daños y perjuicios y á las costas del juicio.

Que corrido el correspondiente traslado lo contesta á fs. 25 D. Augusto Moretti en representacion del demandado, solicitando el rechazo de la acción instaurada, con especial condenación en costas, por ser injusta y temeraria y dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios le corresponda.

Que la fabricación de chapas onduladas de acero ó fierro, es conocida y vieja en el campo de la industria, pues funcionaba con mucha importancia en 1853, como. lo demuestra que muchas casas europeas producen las chapas con máquina y cilindros iguales á los que pretende haber inventado el actor, entre las que se encuentra las de Cárlos Nef, de Milán, que hace más de diez años que las construyen y se venden en todas partes Que su representado ha comprado á dicha casa, como lo comprueban los documentos acompañados, la máquina que Borrini dice ser una imitación de la que él ha patentado y por lo tanto tiene derecho á usarla introduciéndola ó venderla desde que la adquirió de quien tenía derecho para hacerlo.

Que la demanda por consiguiente no se ajusta á las prescripciones de la ley y que la patente, por consiguiente, es nula.

Abierta la causa á prueba, se produce la pericial y de testigos, que corre de fs. 31 á 75 y habiéndose llamado autos á lss efectos del artículo 492 del Código de Procedimientos Criminales, se presentaron los memoriales que obran de fs. 72 á fs. 93.

Y CONSIDERANDO:

Que la patente de invención concedida al actor, lo ha sido por una máquina para ondular chapas, de acuerdo con la descripción que de la misma se hace á fs. 3 de los autos.

Que el demandado ha justificado con los documentos acompañados y con la declaración de los testigos ofre-

Digitized by Google

cidos, que la máquina que posee destinada al mismo objeto, la había adquirido en Europa.

Que para que existiera el delito de falsificación que se imputa á Mastrazzi, sería necesario que este hubiera confeccionado expresamente bajo su dirección, una máquina igual á la del querellante, lo que no sucede en el presente caso, como queda dicho en el anterior considerando.

Que tanto por el folleto de fs. 14 como por la declaración de los testigos, se ve que la fabricación de chapas onduladas hechas por máquinas iguales á la patentada, era conocida fuera del país de mucho tiempo á esta parte.

Que habiéndose demostrado esa circunstancia, es evidente que Borrini no ha inventado la máquina patentada, y que se ha limitado á hacer patentar una que ya era conocida y destinada á la ondulación de chapas, por lo que la oficina no ha podido acordarle la patente, por ser contraría á lo dispuesto en el artículo 4.° de la ley.

Que por consiguiente, de autos no resulta en manera alguna justificado que el actor sea el inventor de la máquina motivo de este juicio, ni menos que el demandado la haya falsificado, lo que hace que la acción instaurada no pueda prosperar y que sea procedente la nulidad de la patente, por estar acordada á un objeto que por ser ya conocido, había pasado al dominio público.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo á don Cárlos Mastrazzi de la presente demanda, dejando á salvo las acciones que por daños y perjuicios viere convenirle, con costas al querellante, y se declara nula la patente acordada al actor.

Notifíquese con el original y en oportunidad hágase saber esta resolución al ministerio de Agricultura para las anotaciones consiguientes. Notifíquese con el original. Repóngase el papel. y en oportunidad archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Esta senntencia fué confirmada por la siguiente resolución de la Suprema Corte.

Digitized by Google

Buenos Aires, Julio 27 de 1901.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos y teniendo además en consideración que, con arreglo al artículo 46 de la ley sobre patentes de invención, són nulas las patentes obtenidas en contravención á lo expuesto en el artículo 4.° de la misma ley; se confirma con costas la sentencia apelada de fs. 94. Notifíquese original y repuesto el papel devúelvase.

Benjamin Paz—Abel Bazan—Octavio Bunge.— Nicanor Gonzalez del Solar.

Digitized by Google

FALSIFICACION DE MARCAS

Falsificación de marcas—Anis "Golindrina" —No existiendo cuerpo del delito, ni debe absolverse al reo.

Guillermo Pons, v. Isidoro Testa y Ca.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1900.

Y vistos: éstos autos seguidos por D. Guillermo Pons contra Isidoro Testa y Ca. por falsificación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs 7 se presentó Don Tomás Claver á nombre del actor, manifestando que su representado registró en Febrero de 1893 una marca de fábrica para la elaboración de anís, con el título Golondrina.

Que habiendo adquirido mucho crédito en plaza y debido á ello sin duda, los señores Testa. y Ca han falsificado dicha marca como se vé por la etiqueta que de una y otra acompañan en lo que claramente se distingue la falsificacion.

Que los envases que usan los demandados, no sólo son parecidos sinó que á veces son los mismos pues una vez vacíos los adquieren para volver á llenar, y expender en ellos el artículo falsificado, por lo que pide sean condenados los expresados señores al máximun de la pena establecida por el artículo 28 de la ley, dejándole á salvo las acciones que por daños y perjuicios le corresponda, con especial condenación en costas;

Digitized by Google

Que corrido traslado de la demanda, lo contesta á fs. 19 Don Isidoro Testa diciendo; que son falsos los hechos de que instruye el escrito en traslado, que no ha falsificado marca alguna ni empleado las etiquetas y envases á que alude la acción deducida. Abierta la causa á prueba á fs. 22 se produce lo que corre agregada á los autos y habiéndose designado audiencia á los efectos del artículo 492 del Código de Procedimientos en lo Criminal fué presentado por la parte actora el memorial de fs. 47.

Y CONSIDERANDO:

Que en cuestiones de la naturaleza de la presente, es indispensable que se constate la existencia del cuerpo del delito y que se determine con toda claridad el autor ó autores del mismo, á fin de poder aplicar la pena que la ley ha sancionado;

Que no existiendo el primero en estos autos, corresponde analizar la prueba producida para determinar si de ello resulta comprobado que el querellado sea quien falsificó la marca del querellante:

Que los testigos del demandado, Lértora á fs. 33 Mariani fs. 33 vuelta, Bardino fs: 34 vuelta, y Gagliardo fs. 35 vuelta, declaran, los tres primeros, que hacen tres, ocho y siete años más ó menos, que se han surtido de la casa de negocio que tenía el demandado y que nunca le han comprado anís con marca «Golondrina» ignorando si á otros les ha vendido; y el último que se ha surtido durante seis años de la casa Testa y jamás le vendió anís «Golondrina» agregando que el 1° de Abril del 94 le compró la Fábrica y que al recibirse de ella no le entregó anís embotellado de la marca «Golondrina».

Que contra esta prueba el actor presenta la de los testigos Passo, Cúneo, Arengo y Echevarría, cuyas deposiciones corren de fs. 36 vuelta á 41.

Los dos primeros dicen haber comprado en casa Testa el anís «Golondrina» con la marca que obra á página 5; el tercero, que siendo corredor, vió en varia

Digitized by Google

casas de comercio anis de igual marca á la que se le pone de manifiesto habiendo oído decir que la que está marcada J. Lautar á fs. 5 se compraba en lo de Testa; y el último que como corredor de Testa ha vendido anís con la marca de fs. 5 habiendo ocurrido en el mes de Abril del 94 por pocos días;

Que como se vé, existen de cada parte tres testigos sobre los que no se ha opuesto tacha alguna, que declaran, unos que no compraron y otros que si compraron ó vendieron. Queda el testigo Gagliardo por parte del querellado que compró la fábrica en Abril, sobre quien se opone tacha por estar comprendido en las generales de la ley y el testigo Echeverría que vendió la mercaderia tambien en Abril.

La parte actorá no ha desvirtuado el hecho fundamental á que se refiere el aviso inserto en *El Diario* agregado á fs. 14, de que Testa vendió su fábrica en 1° de Abril del 94; y de sus testigos solo dos pueden ser tomados en consideración, desde que Arengo solo sabe por referencias lo que se le pregunta,

Comparando estas deposiciones con las del demandado, quedan en pié los tres testigos hábiles que dicen que no han comprado nunca el anís Golondrina, ni visto venderlo, no obstante ser clientes antiguos de la casa del demandado.

Que, aún suponiendo que estuviese demostrado el hecho de la venta por parte de Testa del anís con la marca incriminada, no se ha justificado que esa venta haya sido hecha después del registro de la marca; y si alguno de los testigos del actor lo dice, ella ha sido en Abril, después de la enagenación de la fábrica, luego no puede sostenerse que el querellado haya cometido el delito de falsificación.

Que bien pudiera suceder que Testa hubiera realmente vendido anís con esa marca antes del registro y que las ventas á que refieren los testigos fueran de fecha anterior á la enagenación de su negocio á Gagliardo pero en ello tampoco había delito, desde que lo hacía cuando nadie había adquirido derechos sobre esa marca.

Digitized by Google

Que, por otra parte, tratándose de una cuestión de caracter penal, y dado el resultado de la prueba y la circunstancia especial de la falta del cuerpo del delito, es de aplicación en el presente caso, el principio de derecho, de que en la duda, debe estarse á lo más favorable al reo.

Por estos fundamentos fallo, absolviendo á don Isidoro Testa de la acción contra él deducida, con costas, dejándose á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle. Nótifiquese con el original y en oportunidad, repuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

FRANCISCO B. ASTIGUETA

La presente sentencia fué confirmada por el siguiente fallo de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones.

Buenos Aires, Abril 20 de 1903

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.° Que en el caso sub-judice no procede dejar á salvo al querellado don Isidoro Testa la acción de daños y perjuicios contra el querellante don Guillermo Pons, por cuanto al contestar la demanda no ha formulado petición alguna al respecto.

2.° Que no corresponde igualmente imponer al demandante las costas, por cuanto resulta de autos que ha procedido de buena fé.

Por tanto: se confirma en lo principal la sentencia apelada de fs. 62 y se revoca en cuanto deja á salvo al querellado la acción por daños y perjuicios contra el querellante, debiendo abonarse las costas de ambas instancias en el orden causado.

Digitized by Google

Nótifiquese con el original, devuélvase y repónganse los sellos en el Juzgado de origen.

Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustín Garcia (hijo)

Digitized by Google

Falsificación de marcas

Prueba suministrada por los compradores al cumplir el artículo 31 de la Ley de marcas.—Condenación del falsificador.

Testoní Chiesa y Cia. v. Manuel Gonzalez.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos por falsificación de marca de fábrica seguidos por los señores Testoní Chiesa y Cia. contra Manuel Gonzalez, de cuyo estudio:

RESULTA

Que á fs. 11 se presenta don Bautista Testoní de la razón social Testoní Chiesa y Cia. manifestando: que en su nombre y representación de la casa de comercio de que forma parte viene á entablar formal demanda contra Manuel Gonzalez ó Gernogalez, domiciliado Suipacha 632 y pide se le condene en oportunidad á la pena consignada en el inciso 1.° ortículo 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, daños y perjuicios y costas del juicio.—Que con fecha 10 de Noviembre de 1895 la referida casa solicitó y obtuvo de la oficina respectiva el uso exclusivo de la marca. «Mauser Argentino» para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos elaborados en su fábrica manufacturera que tienen establecida en la ciudad del Rosario.

Que tienen conocimiento que desde hace pocos dias el referido Gonzalez ha vendido y continúa vendiendo en

Digitized by Google

esta capital cigarrillos con la referida marca falsificada operándose la falsificación en grande escala en una imitación casi perfecta como puede verse por las etiquetas que se acompañan.

Que aquel se dedica á tan ilícita industria en una forma totalmente clandestina y fraudulenta, pues los cigarrillos se fabrican en diferentes casas de donde Gonzalez los lleva hasta su domicilio para luego venderlos como si fueran verdaderamente elaborados por la casa á cuyo nombre se presenta.

Que el artículo 28 de la ley establece que sean castigados con multa de veinte á quinientos pesos fuertes ó prisión de quince días á un año los que falsifiquen una marca de fábrica ó de comercio, los que pongan sobre sus artículos de comercio una marca ajena, los que vendan ó circulen artículos con marca falsificada y los que á sabiendas vendan marcas falsificadas; y en todos estos casos está el demandado.

Que reservándose el derecho de ampliar la demanda y demostrar la magnitud del perjuicio que le ocasiona el demandado, solicita se tenga aquella por instaurada y se proceda de conformidad á lo solicitado.

Que corrido el traslado correspondiente lo contesta el demandado á fs. 64 y solicita sea desestimada la querella deducida con costas y gastos, dejándole á salvo el derecho de reclamar los perjuicios que con tal motivo le han irrogado, pués los hechos en que se funda la demanda son falsos dado que no ha falsificado marca alguna ni cometido los delitos porque se le demanda, ni se ha encontrado nada en su poder para que pueda ser acusado.

Que abierta la causa á prueba á fs. 85, no se produce ninguna llamándose autos para sentencia á fs. 89.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada por la casa Testoní Chiesa y Cía. por la falsificación de la marca de fábrica «Mauser Argentiuo» que le ha sido acor-

Digitized by Google

dada por la oficina respectiva según el título de fs. 5 con que distingue cigarros y cigarrillos que elaboran.

Que la marca referida según puede verse en las etiquetas que obran en autos, ha sido perfectamente falsificada, copiándose íntegramente sus leyendas y los dibujos que la constituyen, pudiendo ello ser notado á la simple vista, que solo por el color de las secuestradas que es un poco más pálido, pueden distinguirse de las legítimas.

Que siendo esto así, el consumidor de dichos cigarrillos, aún por más experto que fuera, ha podido fácilmente ser inducido en error, obligándolo á tomar un producto distinto del elaborado y acreditado por los querellantes.

Que no obstante la negativa del querellado respecto á la falsificación que se le imputa, su falsificación ha quedado demostrada con las diligencias de fs, 25,25 vta. 27, 29,29 vta. 51 y 52 vta. en las que los vendedores, cumpliendo con la prescripción del artículo 31 de la ley de marcas, atribuyen á Gonzalez la venta de los cigarrillos Mauser con marca falsificada.

Que si á esto se agrega la circunstancia de que esas diligencias le eran donocidas al querellado al contestar la demanda y que ni las ha negado ni ha tratado de desvirtuarlas en la estación oportuna del juicio, es indudable que él era el autor de la referida falsificación.

Que dada la forma en que el hecho se ha producido, él encuadra dentro de las disposiciones del artículo 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, cuya pena debe aplicarse á Gonzalez, teniendo en cuenta las agravantes de haber facilitado la piedra para la impresión de las etiquetas y haber efectuado las ventas casi con profusión en diversas partes.

Por estos fundamentos definitivamente juzgando, fallo; condenando á don Manuel Gonzalez ó Gonozalez al pago de una multa de 400 pesos moneda nacional ó en su defecto á sufrir siete meses de prisión, todo con especial condenación en costas y dejándose á salvo á los querellantes las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles.

Digitized by Google

Procédase en oportunidad por el oficial de justicia á la destrucción de las mercaderías con marca falsificada que han sido secuestradas.

Publíquese esta sentencia en dos diarios de esta ciudad por una sola vez y á costa del demandado.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos archívese este expediente.

FRANCISCO B. ASTIGUETA

Notificada en forma, quedó consentida en su oportunidad.

Digitized by Google

Falsificación de patente

Prueba.—Publicidad de las patentes.

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por don Luis Romano Neves en representación de don James Bosio Polar, contra don Julio Grümbaun por falsificación de una patente de invención, de cuyo estudio resulta:

Que con fecha 13 de Marzo de 1899. Don Luis Romano Neves en representación de don James Bosio Polar, se presentó demandando á don Julio Grünbaun por falsificación de una patente de invención de la que es propietario su mandante según lo comprueba con el certificado que acompaña expedido por la oficina respectiva y pedía que en oportunidad se condenase al demandado á la pena que establece el artículo 53 de la ley de patentes de invención, más las costas del juicio, dejándole á salvo sus derechos por los daños y perjuicios á que hubiere lugar.

Que el invento consiste en un sistema minero vejetal para curtir cueros, empleado simultáneamente en el cromo y el tanino en lo operación del curtimiento empezando con uno y concluyendo con el otro elemento en mayor ó menor proporciòn, según la naturaleza del cuero que se desea obtener y el empleo que se le quiera dar

Que el señor Grümbaun le ha falsificado el procedimiento de curtidos de cueros, hecho que se ha podido. dar cuenta por un cuero que ha comprado en la casa de los señores Martí y Anchorena con el sello del falsificador, como lo demuestra con un pedazo que acompa-

Digitized by Google

ña y que en la estación de la prueba se comprobará que dicho cuero ha sido curtido empleando el procedimiento minero vegetal de su mandante, es decir, por medio del cromo y del tanino.

Corrido traslado de la demanda, fué evacuado por don Luis Argerich como representante de don Julio Grümbaun, diciendo que el sistema patentado á Bosio Polar no tiene novedad alguna y por consiguiente no se halla extrictamente dentro de los preceptos del artículo 4.° de la ley de la materia debiendo declararse al fallar, su nulidad, de acuerdo á los artículos 41 y 52 de la ley.

Que además se promueve esta acción sin haberse dado cumplimiento á todas las formalidades que la ley especial exije. Que las aseveraciones de la demanda son completamente falsas; que el señor Grümbaun no ha falsificado nada y que todo la que se dice es falso y concluye pidiendo se declare nula la patente de invención y tambien en esa declaración se rechace la demanda con expresa condenación en costas.

Abierta la causa á prueba se produjo la que corre agregada de fs. 30 á fs. 48 consistente en un informe de la oficina de Patentes, diciendo que la etiqueta de fs. 39 es exactamente la misma cuyo uso se concedió á los señores J. Grümbaun y Cía, con fecha 11 de Diciembre de 1896 para distinguir cueros curtidos y cuya marca no ha sido transferida.

A fs. 47 declaró el testigo don Francisco Anchorena, que el 27 de Febrero del año próximo pasado poco más ó menos vendió al señor Bosio Polar una suela macho planchada: que dicho cuero lo había recibido de los señores Grümbaun y Cía. dueños de la curtiembre La Argentina y el cual llevaba la misma marca que dicha fábrica usa para sus cueros y que notando que dicho cuero era un artículo distinto del que tiene la casa de la misma procedencia interrogó al señor Rodolfo Grümbaun, que cree que este señor es sócio de la casa, quien le manifestó que el expresado cuero había sido curtido por unos como prueba; que la expresada manifestación se la hizo el señor Grümbaun antes de la venta del

Digitized by Google

cuero al señor Bosio Polar interrogado si el citado cuero presenta el mismo corte que alguno de los de la curtiembre del señor Bosio Polar manifestó que no son iguales.

Y CONSIDERANDO:

1° Que la presente demanda versa sobre falsificación de una patente de invención de un sistema minero vegetal para curtir cueros.

2° Que examinada la prueba, sólo se ha producido por parte del demandante, el informe de la oficina de patentes de fs. 38 vuelta y la declaración del testigo Don Francisco Anchorena de fs. 47, la que, aparte de ser única es adversa al demandante, pues declara que el cuero con la marca del demandado no es igual á los comprados en la curtiembre del senor Bosio Polar.

3° Que aún dado por probado el hecho de que el cuero con el sello de la casa de el demandado, presentara el mismo corte que los que vende el demandante, no se habría con esto probado que el procedimiento y componentes para curtir ese cuero, sea el mismo patentado al señor Bosio Polar.

4° Que además, del informe de fs. 85 resulta que no se ha hecho por la oficina respectiva la publicación que expresamente determina el artículo 43 de la ley de la materia, lo que si bien no invalida la patente, tampoco le dá derecho al demannante para ejercer acciones contra terceros por falsificación de una patente, que bien pudieron no tener conocimiento de la concesión de ella, por no habérsele dado la publicidad ordenada por la ley.

Por estos fundamentos, fallo, declarando que no se ha probado la demanda, y se rechaza ésta, con costas. Hágase saber con el original y archívese la causa, prévia reposición de sellos.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Digitized by Google

Recurrida esta sentencia, fué resuelta por la Suprema Corte en la siguiente forma:

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1900.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que en la contestación á la demanda, el demandado ha hecho valer la nulidad de la patente de invención concedida al demandante Don James Bosio Polar, no en forma de reconvención, sinó como una de las excepciones y defensas que le autoriza á oponer el artículo 57 de la ley de la materia, expresando de manera clara y precisa que pide el rechazo de la demanda, con declaración de ser nula é informal la patente de la referencia «y también sin esa declaración».

Que por consiguiente el inferior ha podido, dentro de la *litis contestatio*, pronunciar la absolución del demandado, sea ó no válida la patente, si para ello ha encontrado mérito suficiente.

Que el demandante no ha acreditado que el demandado sea autor ó cómplice de la falsificacion que le atribuye, no habiendo ni aún probado que se hayan curtido cueros en plaza, con aplicación del sistema patentado á su favor.

Que no probando el actor los hechos en que se funda la acción, cuando, como acontece en el presente caso, no los asiente el demandado, corresponde la absolución de éste (artículo 468 del Código de Procedimientos en lo Criminal).

Por esto y fundamentos concordantes de la sentencia apelada de fs. 87, se confirma, con costas; no haciéndose lugar al recurso de nulidad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 509 y 796 del Código citado. Notifíquese con el original y respuestos los sellos, devuélvase.

Benjamin Paz—Abel Bazan—Octavio Bunge.—Juan E Torrent.

Digitized by Google

FALSIFICACIÓN EE INVENTO

Las máquinas de Carré y Wimshurts para producir electricidad—La electricidad estática como medio curativo conocido con anterioridad a la patente—Nulidad del invento—Costas y daños al actor.

Diaz de la Quintana, v. A. Ruiz Gutierrez.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos sobre falsificación de un invento, por D. Alberto Díaz de la Quintana contra Don Anselmo Ruiz Gutierrez, de los que:

RESULTA

Que á fs. 17 se presenta el actor manifestando que como consta del certificado que acompaña, la ofícina respectiva, le ha concedido patente á un privilegio de su invención, consistente en reformas á la máquina eléctrica de Carré y aplicación de la máquina reformada en la forma y manera que se detalla en los documentos anexos á la demanda.

Que la parte más importante del invento ha sido la aplicación de la electricidad á un número indeterminado de personas, valiéndose de un banquillo prolongado, siendo la otra una urna de cristal que la encierra para evitar la humedad.

Que los efectos de ese invento, según la Constitución y la Ley, nadie puede aprovecharlos sinó su autor,

Digitized by Google

y que el artículo 53 clasifica de delito de defraudación de los derechos del patentado,

Que el demandado ha establecido una instalación en la que aplica la electricidad estática, valiéndose para ello de un banquillo prolongado análogo en la forma al que él emplea é igual en un todo en cuanto á su comunicación con la máquina y aún en cuanto á su estructura.

Que haciendo esa explotación usurpa y defrauda sus derechos, por cuya razón y ante los preceptos de los artículos 53, 54, 57 y 58 de la Ley de Patentes, solicita se intime la suspensión de la explotación mencionada y se le imponga el máximum de la pena y multa á que se refiere el art. 53 antes citado.

Que á fs. 37, Don Alfredo C Fernández por Don Anselmo Ruiz Gutierrez, contesta la demanda y pide sea ella rechazada con costas, dejándose á salvo de su representado las acciones por daños y perjuicios que se han causado.

Que el privilegio en que el actor apoya su demanda, es completamente nulo, dados los términos del art. 4 de la ley de la materia.

Que la aplicación de la electricidad estàtica en que funda su invento el actor, era conocida dentro y fuera del país antes de que él obtuviera su privilegio, por lo que no puede él afirmar que haya inventado semejante procedimiento.

Que esto lo confirma la conferencia que se registra en la «Revue de Medicine» de París, en la que, en el año de 1880, era aplicada la electricidad estática pudiéndola recibir un número ilimitado de personas.

Que esto era igualmente conocido en el país diez años antes que el actor obtuviera su privilegio. pues reputados médicos la aplicaban en sus consultarios como se aplicaba en los hospitales de esta Capital.

Que por otra parte, la máquina usada por el demandante, no es la de Carré sinó la de Wumshurts modificada, lo que aleja más su pretensión.

Que abierta la causa á prueba se produce la que corre agregada de fs. 50 á 117. consistente en infor-

Digitized by Google

mes técnicos y otros de otras oficinas públicas y certificados de algunos médicos; y habiendo alegado las partes de bien probado, como se certifica por los memoriales agregados á los autos, quedó con ello la causa en estado de sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1° Que la presente demanda ha sido instaurada por falsficación de un privilegio de invención, consistente en reformas á la máquina eléctrica de Carré y en la aplicación de la electricidad estática á un número determinado de personas, valiéndose para ello de un banquillo prolongado.

Que, tanto de la diligencia de embargo de fs. 21, como de los antecedentes que suministra la prueba producida, ha quedado demostrado que el demandado empleaba para la aplicación de la electricidad estática, una máquina de distinto fabricante, á la que usaba el actor y sobre la que obtuvo su privilegio.

Que, por los certificados y publicaciones que se han presentado, ha quedado evidenciado que, tanto dentro como fuera del país era ya conocido el procedimiento cuya invención se atribuye el actor, de aplicar la electoicidad estática, como medio curativo de cierto número de enfermedades.

Que, por consiguiente, es de estricta aplicación en el presente caso la disposición del artículo 4° de la ley de patentes de invención, que prohibe otorgar ninguna clase de privilegio ó descubrimientos publicados suficientemente en revistas ó periódicos para ser ejecutados con anterioridad á la solicitud que los motiva.

Que en tal concepto, no puede decirse, ni que el señor Díaz de la Quintana haya inventado un procedimiento desconocido, ni que el doctor Ruiz Gutiérrez haya usurpado derechos que el primero no podía legítimamente invocar á su favor.

Que habiéndose otorgado al actor patente por un privilegio en contravención á la ley de la materia, cuya nulidad ha sido invocada al contestar la demanda, el

Digitized by Google

juzgado considerando justa esa petición así debe declararlo.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo de la presente querella al doctor Anselmo Ruiz Gutiérrez, declarando nula la patente de invención otorgada á favor del actor y á cargo de éste las costas del juicio, dejando á salvo del querellado las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle.

Notifíquese con el original, hágase saber en oportunidad y á los efectos consiguientes esta resolución á la oficina de marcas del Ministerio de Agricultura, y respuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Notificada esta sentencia en debida forma, á las partes, ella fué consentida.

Digitized by Google

MARCA DE FÁBRICA

Venta de un producto legítimo por quien no es agente único del fabricante—Artículo 28 inciso 4 de la Ley de Marcas—Absolución del querellado.

Clement v. L. Cantié—

Buenos Aires Octuhre 25 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los señores P. P. Feuillans, Cousins, como representantes de la Sociedad de velocípedos de Clement contra Don Luis Cantié, por venta de velocípedos de la expresada marca sin consentimiento ni conocimiento de sus dueños, de los que;

RESULTA

Que á fs. se presentan los demandantes manifestando que acompañan á fs. 1 la marca de fábrica que acredita el derecho que ella acuerda á sus representados para el expendio do los velocípedos con marca «Clement» que la casa denomina Velo Hall Argentino, y que el demandado se permite vender los expresados velocípedos sin autorización ni conocimiento de sus representados, por lo cual amparándose en el inciso 4 del artículo 28 de la Ley de Marcas de Fábrica venían á entablar demanda contra Cantié dueño de la mencionada casa, por abuso y venta indebida de velocípedos «Clement».

Por su parte el demandado contestando á fs. 15 la acción instaurada dice: que sin deducir artículo de previo y especial pronunciamiento, venía á oponer desde

Digitized by Google

luego la excepción de falta de personería, pues los querellantes Feuillan Cousins tienen un poder más bien comercial, con la cláusula de demandar á los falsificadores sin indicar que esa demanda será por la vía criminal y que aún en el caso de que hubiera esa cláusula esta sería insuficiente porque no se indica persona determinada contra quien deberá deducirse la demanda; que además, el poder conferido es para proseguir la falsificación y según resulta del escrito de demanda, esta se dirige á acusar por venta de artículos legítimos de la marca «Clement» sin conocimiento del dueño, por lo que pide el rechazo de la acción y que se le dejen á salvo las acciones que por daños y perjuicios le corresponden, todo con especial condenación en costas.

Recibida la causa á prueba se produce la que consta de fs. á fs. y habiendo alegado de bien probado presentando las memorias que obran en autos, quedó la la causa para definitiva,

Y CONSIDERANDO:

Que el juzgado debe primeramente pronunciarse sobre la personería de los querellantes invocada por el demandado, fundado en que aquellos solo tienen un poder comercial; y que si fuera con facultad de demandar criminalmente, carecían de todo derecho, por cuanto no se expresa la persona contra quien deba iniciarse la acción.

Que examinando el título acompañado por los querellantes, se vé que en él está claramente determinada la facultad de intervención en todos los asuntos que tengan relación directa con la falsificación de la marca de fábrica de los actores, como la de perseguir á los falsificadores de la misma; luego en esas cláusulas están comprendidas todos los que cometen ese delito, sin que sea necesario que se determine de antemano la persona ó personas contra quienes haya de proceder. La forma general del título impugnado basta para que se inicie la acción contra quien falsifique la marca del actor, pues si hubiera de designarse en cada caso, dada la naturaleza de la causa, el nombre del infractor re-

Digitized by Google

sultaría ilusoria la disposición del artículo 31 de la ley que autoriza hasta compeler judicialmente á los tenedores de objetos, artículos ò productos con marca falsificada, para que den las explicaciones del caso, so pena de considerarlos como cómplices en el delito. Luego el poder presentado es suficiente para deducir acciones por falsificación de una marca sin que sea necesario se determine la persona contra quien deba producirse, declaráudose que los señores P. P. Feuillán, Cousins lo tienen bastante para el presente juicio.

Que deducida la presente querella fundándose en la disposición del inciso 4° del articulo 28 de la ley, corresponde examinar si el querellado ha cometido el delito que se le imputa, para determinar la procedencia de aquella.

Que los querellantes como agentes para la venta de las bicicletas Clement en la República Argentina no han demostrado que el querellado efectuara la venta de aquellos artículos titulándose único y exclusivo representante de esa marca, ni tampoco que vendiera marcas sueltas para ser colocadas como distintivos sobre los efectos á que están destinadas.

Que la disposición legal invocada tiene que referirse á esos casos, no deja lugar á duda, desde que es imposible que nadie pueda comprar marcas sueltas auténticas, pues el fabricante ó dueño de ella no las pone en venta aisladamente sinó sobre el objeto mismo, y solo sería aplicable cuando aquellas, ó sea sus matrices, se hubieran adquirido indebidamente y se pusieran luego en exhibición para ser enajenadas, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Que vendido el artículo por el fabricante, sin ningún género de restricciones, no puede oponerse á que otro enagene ese mismo artículo revendiéndolo, puesto que en ello se ejerce un comercio lícito, debidamente aceptado y autorizado por nuestras leyes. Lo contrario sería pretender que el poseedor renunciara á deshacerse de él por ese medio, obligándolo á destruirlo ó guardarlo por tiempo indeterminado; y esto no es admisible.

Que habiéndose reconocido por el escrito de deman-

Digitized by Google

da y en las posiciones de fs. la legitimidad del artículo embargado; no habiéndose justificado los extremos á que se ha hecho mención en los anteriores considerandos, la acción instaurada no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estos fundamentos, fallo, rechazando la acción deducida contra el señor Cantié, con costas, dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle. En consecuencia, levántese el embargo trabado, entregándose al demandado la bicicleta secuestrada, todo con intervención del oficial de justicia. Notifíquese con el original y en oportunidad archívese. Repónganse los sellos.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Esta, como muchas otras sentencias, fué consentida por las partes.

Digitized by Google

FALSIFICACIÓN DE MARCAS

Creme de Cacao de Marié Brizard y Rogers—El nombre de la persona á cuyo favor se anota el registro de la marca, no obsta á que los interesados en defenderla, puedan deducir la acción de falsificación —La sola existencia de artículos falsificados en un detalle no importa delito, si sus libros le permiten dar las explicaciones del artículo 31 de la Ley de marcas.

E. Pillivuyt y Ca.—V. Dubini y Ca.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1900.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos contra Dubini y Ca. por los señores E. Pillivuyt y Ca. por falsificación de marcas de fábrica de los que resulta:

Que á fs. 6 se presentan los demandantes, manifestando que son sócios de la casa Marié Brizard y Rogers de Francia la cual ha obtenido en esta ciudad el registro de su marca de fábrica para un licor que expende denominado Creme de Cacao, channo á la Vainille.

Que teniendo conocimiento de que se venden en numerosas casas algunas veces en las botellas legítimas y otras en botellas que llevan marca falsificada, un licor adulterado imitando al de Brizard y Rogers, lo cual les ocasiona los perjuicios consiguientes y que sospechan que los señores Rolleri son los que falsifican ó expenden el producto falsificado con conocimiento de la adulteración, por cuyo motivo venían á demandarlo pidiendo que en oportunidad fueran condenados al máximun de

Digitized by Google

las penas que impone la ley á los falsificadores ó expendedores de artículos con marcas falsificadas con especial condenación en costas.

A fs, 32 los demandantes dicen, que habiendo practicado el embargo de las mercaderías adulteradas en el almacen Rolleri y resultando ser este de la razón social D, Dubini y Cia. pedía que se entendiera con ella la demanda instaurada.

Que á fs. 25 los señores Dubini y Cía., contestando la demanda manifiestan; que los cajones de licor que les habían sido secuestrados los habían comprado á una persona á quien no conocen, según así consta de los asientos de sus libros de comercio. Que los compraron ignorando absolutamente que fueran falsificados y que entonces como ahora, creían y creen que no lo son.

Que era completamente inexacto que ellos se ocuparan en fabricar productos falsificados como lo comprobaba el hecho mismo de haber colocado en las vidrieras las botellas de licor que les fueron secuestradas. Que además, deben hacer presente, que los demandantes no tienen personería para entablar este juicio, pues el producto es propiedad de Marie Brizard y Roger y el que los demandantes sean comanditarios de aquellos no les da personería para la gestión que inician, por lo que solicitan el rechazo de la acción deducida con costas.

Abierta la causa á prueba, se produce la que corre agregada á los autos

Y CONSIDERANDO:

Que según consta de la descripción de la marca registrada, los señores E. Pillivuyt y Cia. como sócios gerentes de una sociedad francesa, reivindicaron como marca de fábrica la denominación á que se refiere el título acompañado á esta demanda y á nombre de los señores Marie Bryzard y Roger, no es suficiente para negar á los querellantes la personería que ellos se han atribuido en este juicio desde que según el testimonio de poder presentado por su apoderado, los señores Pillivuyt y Cía. en su calidad de gerentes de una razón so-

Digitized by Google

cial tenían la suficiente autorización para iniciar la querella usando de la facultad que el contrato social les acordaba, formando parte de la sociedad siendo gerente de la misma y pudiendo constituir uno ó varios apoderados, es evidente que su personería está suficientemente acreditada y por consiguiente han podido iniciar esta querella.

Que la acción ha sido iniciada por el actor fundado en que desde hace algún tiempo circula en muchísimas casa de negocio del ramo de bebidas y en grandes cantidades una falsificación del producto de su elaboración, falsificación que se encubre algunas veces con etiquetas legítimas.

Que ellos, los actores, abrigan sospechas de que los falsificadores de la crema de cacao, son los demandados por lo que deducen la acción por el delito de falsificación aunque llaman la atención sobre las diferencias que existen en las etiquetas que llevan las botellas legítimas y las embargadas.

Que el querellante no ha justificado ni pretendido hacerlo siquiera, que las etiquetas que llevan las botellas secuestradas no sean legítimas limitándose la prueba pericial ofrecida ha demostrar que el licor que esas botellas contienen, es distinto del que se expende al público.

Que no habiéndose demostrado esa circunstancia esencial, la acción deducida por falsificación no puede prosperar, pues faltan los elementos necesarios para abrir juicio sobre el particular.

Que si bien es cierto que el actor pudiera estar amparado en la disposición del inciso 2° del artículo 28 de la ley que castiga con igual pena que á los falsificadores á los que pongan sobre sus productos una marca ajena no lo es menos que no está probado el carácter de fabricante de los demandados para que en propiedad pudiera decirse que expendían un producto propio con una marca que no les pertenecía. Ellos han justificado con los asientos de sus libros, la procedencia del artículo; y aunque esa prueba pudiera tomarse como una evasiva dado que no ofrece el nombre del vendedor

Digitized by Google

tratándose de un asiento hecho en sus libros de comercio que están llevados conforme á derecho, no hay inconveniente en aceptarla como una presunción, por lo menos, en favor de su buena fe.

Que tampoco se ha demostrado que los querellados fueran falsificadores ni del producto, ni de las etiquetas y la simple circunstancia de haber vendido el artículo ó producto del querellante no es suficiente para determinar la responsabilidad penal que se le reclama, dado que ellos han tratado de colocarse en la disposición del artículo 31 de la ley.

Que por otra parte la falta de elementos de fabricación y la buena fe de los querellados, demuestran la ausencia de intención criminal en ellos, lo que sólo debe apreciarse en hechos de esta naturaleza cuando no resulta una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa, como ocurre en el presente caso.

Por estos fundamentos, definivamente juzgando, fallo declarando que Don E. Pillivuyt y Cía. han tenido personería suficiente para iniciar esta demanda,, de la que absuelvo á los señores Dubini y Cía. con costas y ordeno se levanten las embargos trabados, haciéndose entrega de los efectos por el oficial de justicia á sus respectivos dueños. Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívense estas actuaciones.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Tambien quedó consentida esta sentencia despues de ser notificada en forma.

Digitized by Google

MARCAS DE FÁBRICA

Venta de tinta Stephens falsificada—Falta de prueba—No procede la aplicación del artículo 31 de la ley.

H. Stephens v. Fernández y Piris

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por falsificación de marca de fábrica por Henry Stephens contra Fernández y Piris, de cuyo estudio

RESULTA:

Que á fs. 2 se presenta Don Guillermo Líppold en nombre del actor manifestando: que siguiendo instrucciones de su representado venía á interpelar judicialmente, con arreglo à la disposición del artículo 31 de la ley de marcas de fábrica á los comerciantes Fernández y Pirís, para que manifiesten y den noticias completas respecto del que les ha vendido botellas de tinta con la marca falsificada de su poderdante, que los dichos se encargan de expender y hacer circular en su casa de negocio.

Que el señor Stephens registró en esta República bajo número 1142 y como marca exclusiva para él, las etiquetas con que distingue las conocidas tintas para escribir que llevan su nombre. Que personas poco escrupulosas han sido inducidas por el éxito creciente de los productos del señor Stephens, á hacerle una competen-

Digitized by Google

tencia desleal, apropiándose de lo que le pertenece, por medio de la falsificación de sus tintas y de sus etiquetas.

Que aunque no ha podido dar con los fabricantes falsificadores de la marca, ha averiguado el nombre de algunos comerciantes que se encargan de hacer circular la mercadería falsificada y contra ellos que debe proceder en primer término, de acuerdo con la ley, tanto màs cuando se trata de meros agentes ó cómplices del falsificador.

Que por lo tanto y fundado en la disposición del artículo 31 de la ley ya citada, viene á compelir á los referidos señores para que den las explicaciones del caso antes de las veinticuatro horas, bajo los apercibimientos que el dicho artículo.

A fs. 17 don Eugenio Mirey en representación de los querellados, contestando el traslado conferido, solicita que sus mandantes sean absueltos de culpa y cargo, condenando al actor en las costas y dejando á salvo las acciones por daños y perjuicios que correspondan.

Que fundándose la querella en que los señores Fernández y Piris han vendido y venden tintas Stephens con marca falsificada, debe declarar que la acción es calumniosa, pués sus mandantes nunca han vendido tinta ni ninguna otra mercadería falsificada, como lo demuestra el mismo hecho del embargo en el que, el representante del actor, ha reconocido como legítimos los frascos secuestrados.

Abierta la causa á prueba se produce por parte del actor la de testigos que corre agregada á los autos; y habiéndose presentado por parte de los querellados el memorial de fs. 31 quedó la causa para definitiva:

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada de conformidad á los términos del artículo 31 de la ley de marcas de fábrica y de comercio, para que se intimara á los querellados dieran las explicaciones consiguientes y á que ese artículo se refiere.

Que los querellados se limitan á negar el hecho

Digitized by Google

imputado, sin ofrecer ningún género de explicaciones respecto á la procedencia del artículo, y aunque si bien es cierto que la ley obliga á los expendedores á ofrecer aquellos, so pena de ser considerados como cómplices, sería necesario, indispensable, que el querellante justificara la ilegitimidad del producto incriminado, lo que no consta en el presente caso.

La prueba testimonial ofrecida por el actor se limita á justificar que los testigos compraron en casa de los demandados las botellas de tinta que se dicen falsificadas, pero no dicen que realmente lo sean, como no podían afirmarlo desde que no estaban habilitados para ello.

Que por otra parte, el actor no ha llenado los extremos á que se refiere el artículo 20, segunda parte de la ley de la materia, á fin de poder acreditar el derecho que invoca y que serviría de base para distinguir las diferencias existentes entre una y otra marca; y siendo el testimonio á que dicho artículo se refiere, requisito indispensable para que la acción pueda prosperar no habiéndose presentado, ella debe rechazarse.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, absolviendo á los señores Fernández y Piris de la demanda contra ellos instaurada, con costas al actor, y dejando á salvo de los demandados las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles. Notifíquese con el original, levántese el embargo trabado, haciéndose entrega de los efectos embargados á su dueño, y repuestos que sean los sellos, archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Tampoco fué recurrida esta sentencia.

Digitized by Google

MARCAS DE FABRICA

Falsificación de «Alquitrán de Guyot» Art. 31 de la ley de marcas de 19 de Agosto de 1876.—Ofrecidas las explicaciones, procede la absolución del acusado.—Daños y costas á los querellados.

H. Fournier y Cía. v. Bartolo Pedemonte.

Buenos Aires, 27 Noviembre 1900

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por falsificación de marca de fábrica, por los señores H. Fournier y Cia. contra don Bartolo Pedemonte, de los que

RESULTA:

Que á fojas 7, se presenta á nombre del actor, don Gaspar Pietranera manifestando: que sus poderdantes son los únicos propietarios de una marca de fábrica con que distinguen un producto elaborado por ellos y denominado Goudron de Guyot (Alquitran de Guyot), cuya marca fué registrada el 10 de Noviembre de 1885.

Que hace algún tiempo que la falsificación de este licor ha tomado alarmantes proporciones para los intereses de sus mandantes, así como para el público que, tratándose de un producto higiénico, tiene que tenerlo siempre preparado con elementos selectos.

Que ello ha dado motivo á que varias veces se halla presentado denunciando varios expendedores del Alquitran de Guyot falsificado; y aunque lo más importante es dar con los falsificadores, dada la forma en que éstos trabajan, había llegado á conocimiento de su

Digitized by Google

instituyente que la mayor parte de las botellas con Alquitrán de Guyot eran preparadas en una casa de la calle Venezuela 1934, cuyo dueño era don Bartolo Pedemonte, que es quien elabora el producto.

Que el alquitran se expende en botellas que llevan estampadas en relieve las dos letras E. G.—botellas que son cerradas con una cápsula de metal en que se lee la firma de E. Guyot.

Pero lo que más caracteriza la marca es la etiqueta rectangular puesta sobre la misma botella, como sobre el envoltorio. Esta lleva impresos en tres colores y rodeado de un doble filete entrelazado, las medallas obtenidas; la denominación del producto Goudron de Guyot; una leyenda relativa á sus propiedades benéficas, los puntos donde se expende y elabora, una advertencia referente á los falsificadores, y finalmente el facsímele de la firma del inventor: todo dispuesto y estampado en la forma y colores indicados por la etiqueta que presenta.

Después de una descripción respecto á los demás componentes de la marca dice que el artículo 4.° de la ley consagra la propiedad absoluta de la marca; y la misma ley castiga á los que falsifican ó adulteran de cualquier manera una marca de fábrica, ó pongan sobre sus productos ó los efectos de su comercio una marca ajena (artículo 28 inc. 1.° y 2.°)

Que en caso de quedar comprobados los hechos que deja expuestos serán, pués, de estricta aplicación los artículos citados, por lo que solicita tal aplicación de acuerdo con el artículo 34 de la ley á que se refiere.

Que por lo expuesto pide se tenga por entablada la demanda sobre falsificación de la marca con que H. Fournier y Cia. designan el producto denominado «Goudron de Guyot» que entabla contra Pedemonte, como también por poner la etiqueta sobre productos que elabora ó vende; y que en oportunidad se le condene al máximum de la pena establecida por el artículo 28 de la ley, más las costas del juicio, dejando á salvo de sus mandantes las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles.

Que contestando el traslado de la demanda á fs. 17

Digitized by Google

don Bartolo Pedemonte solicita el rechazo de la acción, con costas, con la declaración de que ella es calumniosa y dejándosele á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle, en razón de no ser cierto los hechos alegados, por cuanto los dos cajones secuestrados de su casa le habían sido dejados en ella por el corredor Luis Beltran, á más de que nunca ha falsificado ninguna clase de drogas, ni ha puesto envases, ni envotorios falsificados, dado que solo es intermediario en el comercio, es decir, comisionista. Qne por otra parte si se han encontrado botellas con la inscripción del Goudrón de Guyot, es en razón de que se ocupa de la compra y venta de botellas vacías.

Abierta la causa á prueba á fs. 25 se produce la que corre agregada á los autos de fs. 27 á fs. 43.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido instaurada por falsificación de la marca de fábrica de propiedad de los actores con que distinguen el Alquitrán de Guyot de su fabricación.

Que aunque de autos aparece demostrado que las etiquetas que contienen los frascos que fueron secuestrados de casa del demandado eran ilejítimas, no se ha justificado que Pedemonte fuera quien los hubiera falsificado.

Que si bien es cierto que el cuerpo del delito fué secuestrado de casa del querellado y que este sólo hecho bastaría para determinar la voluntad criminal del acusado, dada la naturaleza del asunto; también lo es que de autos resultan hechos y presunciones contrarías, que desvirtuan aquella. Así tenemos, por una parte, el carácter de simple comisionista del querellado; y el certificado del actuario de fs. que demuestran que los cajones no tenian signos externos que determinasen la naturaleza del producto; y finalmente la declaración de fs. 33.

Que aunque esta careciera de mérito legal suficiente, por ser una declaración singular el juzgado debe acordárselo, toda vez que ella se encuentra abonada por el documento de fs. 32 y que no ha sido destruida por el querellante.

Digitized by Google

Que por otra parte, el demandado ha cumplido con la prescripción del artículo 31 de la ley de marcas de fábrica y de Comercio, ofreciendo noticias completas por escrito de quien le ha vendido ó procurado la mercadería; manifestación que ha sido debidamente confirmada por el depositante y no vendedor, lo que exime á Pedemonte de toda responsabilidad.

Que todos estos antecedentes son suficientes para fundar el rechazo de la acción, pero no bastan, como lo pretende el querellado para declarar calumniosa aquella.

Por estos fundamentos, difinitivamente juzgando, fallo, absolviendo á don Bartolo Pedemonte de la querella contra él instaurada, dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle, con costas al querellante. Notifíquese con el original; levántese el embargo trabado, devolviéndose á quien corresponda los cajones secuestrados, y previa reposición de sellos archívese este expediente.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Fallo de la Cámara Federal.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1902.

Y VISTOS:

Resultando que el Alquitran de Guyot encontrado en casa del demandado era falsificado; pero que no se ha comprobado en estos autos que la falsificación haya sido hecha por aquel, se confirma la sentencia apelada, reformándola en cuanto condena en costas al querellante, debiendo pagarlas las partes en el orden causado, en las dos instancias. Notifíquese y devuélvase, debiendo reponerse los sellos ante el Inferior.

Mariano Varela.—Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés.

Digitized by Google

PATENTES DE INVENCIÓN

Falsificación de Inventos —Falta de acción—El sucesor en los derechos de un inventor debe justificar este hecho é inscribirlo en la Oficina Nacional de Patentes de Invención—Artículos 41 y 57 de la ley Argentina de Octubre 11 de 1864.

A. Gubba y Cia. v. Manuel Mauris.

Buenos Aires, Febrero 1 de 1901.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por A. Gubba y Cia. contra D. Manuel Mauris, por falsificación de una patente de invención, de cuyo estudio;

RESULTA:

Que á f. 13 se presenta D. Arturo Grünewald (hijo) por los señores A. Gubba y Cia. manifestando: que sus representandos son inventores y fabricantes del aparato conocido con el nombre de "Hormiguicida Argentino", para el cual han obtenido diversas patentes, entre otras la número 1563 que original acompaña y la adicional que se refiere al caño flexible y que también presenta.

Que don Manuel Mauris introduce y expende en esta plaza un aparato que denomina "Hormiguicida infalible", el cual importa una grosera falsificación del invento de sus mandantes cuya defraudación está penada por el art. 53 de la ley de patentes, bastando una lijera comparación de ambos aparatos para convencerse de este hecho, pues ambos se componen de tres partes, á saber:

Digitized by Google

bomba metálica, caja de combustión y tubo inyector. Que nada importa que la bomba esté en una caja rectangular, ni que estén unidas las tres partes entre si por brazos metálicos, pues lo esencial está torpemente imitado. Que donde se nota de una manera más irrecusable la falsificación, es en el caño flexible, que es especialidad de la casa y que ha sido tomado totalmente del aparato de ellos; y que este solo detalle justifica la falsificación y por consiguiente la acción.

Que el ingrediente es así mismo una falsificación mal hecha, como oportunamente se hará ensayos y se justificará que está formado de los mismos ingredientes, y que, para que nada falte á ésta audaz falsificación, se lee en el aparato en grandes letras doradas "Destructor de toda clase de insectos que habite en cuevas, con cuatro privilegios".

Que de las averiguaciones practicadas, se ha constatado que ni aquí ni en el extranjero, ha obtenido privilegio alguno el señor Mauris, ni su infalible aparato, por lo que la enunciación referida es una superchería que perjudica su situación de comerciantes y de inventores privilegiados, y que de acuerdo con el art. 59 de la ley de patentes debe castigársele con todas las penas de la falsificación; por todo lo cual venía á demandar á D. Manuel Mauris por el delito de falsificación y á pedir se le aplique el máximum de las penas que establece el Título VI de la Ley de Patentes de Invención, dejando á salvo los acciones por daños y perjuicios que el demandado haya ocasionado á la casa Gubba, más las costas del juicio.

Que á f. 62 don Gustavo Breuer, en presentación de don Manuel Mauris, contestando el traslado de la demanda, dice: que los actores han entablado este juicio, fundados en que el "Hormiguicida infalible de su mandante, es una copia del Hormiguicida Argentino" de aquellos, y que, para fundar este aserto, dice que una lijera comparación entre ambos aparatos, es bastante para comprobar el hecho, pues ambos tienen iguales componentes.

Que sin embargo, nada hay más desprovisto de ra-

Digitized by Google

zón, pues tanto el fuelle ó ventilador, la caja de combustión y el tubo inyector son ideas viejas, ya se consideren en principio ó tomados conjuntamente, y elementos conocidos que han caido en el dominio público, como lo demuestra el que la oficina respectiva haya acordado varias patentes basadas todas en el mismo principio.

Que éste solo antecedente demuestra de una manera acabada que los demandados no son inventores de las partes constitutivas de su aparato, lo que se comprueba á la simple lectura de la descripción presentada para obtener la patente.

Que no hay tal invento, desde que la patente reposa en una combinación de elementos muy conocidos, que todos pueden libremente usar, y por lo tanto no existe, ni puede existir el delito de falsificación que se atribuye á su instituyente.

Que, además, la patente ha caducado según el artículo 47 de la ley, pues hace más de dos años que se obtuvo sin que se haya construido hasta la fecha un solo aparato; fuera de que tampoco es exacto de que ellos, los actores, sean inventores del caño flexible que se atribuyen.

Que, por las razones expuestas y otras muchas de doctrina que cita, pide se rechace le demanda instaurada con expresa condenación en costas, dejando á salvo de su mandante las acciones por daños y perjuicios que vea convenirle.—

Abierta la causa á prueba se produce la que corre agregada á los autos:

Y CONSIDERANDO:

Que la presente demanda fué iniciada por los señores Gubba y Cía., sucesores de Gubba, Cardenall y Cía., por falsificación de patente de invención que estos últimos habían adquirido y que después transfirieron á los actores, con todos los requisitos legales.

Que con posterioridad á la demanda, el querellado hizo notar que la sociedad demandante se había disuelto según así se desprendía de los avisos insertos en los

Digitized by Google

diarios que acompañaba y que, diciéndose en ellos que don Lorenzo Careac era el legitímo sucesor, pedía se le intimase asumiera la responsabilidad del juicio, como en efecto lo hizo, otorgando el poder que obra en autos.

Que con posterioridad á estos hechos, el señor Careac no ha justificado debidamente la propiedad á la patente acordada á sus antecesores, pues no basta que invoque la escritura pública de la disolución de la sociedad Gubba y Cía., ni que demuestre haberse hecho cargo del activo y pasivo de la misma, desde que, á los efectos de la ley, es necesario, indispensable, que se haga anotar en la oficina del ramo la transferencia de los derechos á la mencionada patente, á fin de que pudieran tener derechos contra terceros (artículo 41 de la ley de 11 de Octubre de 1864.

Que la circunstancia de haber aceptado el demandado la intervención de Careac, no es bastante para acordarle derechos que él se ha avocado, puesto que el artículo 57 de la ley antes citada, exige la presentación del título para poder ejercitar ante los jueces las acciones respectivas para la aplicación de las penas consignadas en la misma; y tal omisión, no puede subsanarse por la simple voluntad de las partes, porque ello importaría la violación de la ley y la alteración de las reglas del procedimiento.

Que, por consiguiente, la acción instaurada por Gubba y Cía., no puede prosperar para Careac, desde que éste carece del título habilitante para iniciarla, no teniendo tampoco derechos que reclamar, pues los que se dicen lesionados, no le pertenecen.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, rechazando la acción deducida contra don Manuel Mauris. sin costas, por no haber mérito para imponerlas, debiendo ellas abonarse en el orden causado. Levántese el embargo trabado, entregándose los efectos, por el oficial de justicia, á quién corresponda. Notifíquese, con el original y repuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

Digitized by Google

Fallo de la Cámara Federal.

Y VISTOS:

Estos autos, de los que resulta:

1° Que los señores A. Gubba y Cía, como inventores y fabricantes del aparato «Hormiguicida Argentino», para el cual tenían patente de invención, demandaron á don Manuel Mauris como falsificador de dicho invento.

2° Que el querellado, con posterioridad á la demanda hizo notar que la firma social A. Gubba y Cía. se había disuelto, siendo su sucesor don Lorenzo Careac, con quien debía continuarse la causa, lo cual ocurrió en efecto, hasta dejarla en estado de sentencia.

Y CONSIDERANDO·

Que el inferior ha rechazado la acción deducida contra Mauris por no haber presentado Careac el correspondiente título habilitante para iniciarla, conforme al artículo 57 de la ley de Patentes de Invención y por no constar en autos que se hayan llenado los requisitos sobre transferencia, de acuerdo con el artículo 41 de la ley.

Después de este fallo, se encuentra sin embargo que en estos autos las partes se reconocen el caracter de querellante y querellado, sosteniendo que la causa está suficientemente terminada y en estado de que se dicte sentencia definitiva.

Es cierto que Careac no ha presentado en el juicio el certificado de la patente transferida á su favor; pero también es verdad que el querellado lo reconoce como titular de esa patente. En esta situación, para evitar mayores perjuicios á las partes, que piden se dicte sentencia sobre el fondo del asunto; y á fin de activar el despacho de esta causa, se ha ordenado agregar á los autos, para mejor resolver, el certificado de fs. 254, que llena en forma los objetos de los artículos 41 y 57 de la ley de Patentes de Invención.

Digitized by Google

POR ESTO SE RESUELVE:

Que están cumplidos en autos los requisitos de los artículos 41 y 57 de la ley de patentes y que, en consecuencia, el Inferior debe dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión debatida, con lo cual queda revocada la sentencia de fs. 220. Abónense las costas de ésta instancia en el orden causado. Notifíquese con el original, vuelva al Inferior á sus efectos y repónganse los sellos ante él.

Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustín Garcia (hijo)

Digitized by Google

MARCAS DE FÁBRICA

Falsificación de la marca «Hunyadi Janos» — Condena al padre falsificador—Absolución del hijo—Autor principal—Cómplice—Encubridor.

Andreas Satlehener V. A. y B. Pedemonte.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1901

Y VISTOS:

Estos autos sobre falsificación de marca de fábrica, seguido por Andreas Satlehener contra A. y B. Pedemonte, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 5 se presenta el Dr. T. A. Le Breton, manifestando: que según consta del testimonio de escritura que adjunta, es apoderado de la razón social Andreas Satlehener, de Budapest, propietario de la fuente de agua mineral «Hunyadi Janos» y de la marca para distinguir ese líquido, registrada en nuestra oficina de patentes bajo el número 7886, de la cual se acompaña testimonio.

Que según investigaciones hechas, es grande la falsificación que de la marca y líquido en cuestión se hace, lo que adquiere mayor gravedad tratándose de un objeto de aplicación medicinal.

Que ha constatado que D. A. Pedemonte domiciliado Matheu 663, es un gran fabricante y espendedor de falcificaciones é imitaciones de esa marca, por lo que, en cumplimiento de su mandato, venía á iniciar contra el referido las acciones que prescriben los artículos 28 y

Digitized by Google

siguientes de la ley de marca de fábrica, pidiendo que en definitiva el juzgado condene al querellado al máximum de las penas, pérdida de los efectos, publicación á sus espensas de la sentencia, daños y perjuicios, etc.

Que corrido el traslado correspondiente lo evacúa Bartolo Pedemonte á fs. 29 solicitando el rechazo de la demanda, con costas, que se sobresea definitivamente en el juicio promovido; se levante el embargo trabado y se le dejen salvo las acciones por daños y perjuicios que le correspondan.

Que no habiéndose encontrado en su casa elementos de falsificación, procede la absolución atenta la jurisprudencia de la Suprema Corte en casos análogos.

Que jamás pensó en cometer ese delito y las cincuenta botellas que fueron encontradas en su casa, fueron compradas á D. Ignacio Cajío para revenderlas, buscando ganar la diferencia; sin imaginarse que fueran falsificadas, mucho más, cuando los boticarios que los compran jamás le observaron tal circunstancia.

Que el haberse encontrado en su casa ochenta docenas de botellas vacías de la marca «Hunyadi Janos» no tiene importancia, dado que él las compra para venderlas vacías, ó llenas de otro líquido.

Que dado que el agua que le vendió Cajío en falsificada denuncia su nombre de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 de la ley de marcas; y como tiene la plena seguridad que el actor, no probará la acción instaurada, pedía que ella fuera declarada calumniosa.

Art. 33, contestando el traslado conferido, D. Alfredo Pedemonte pide que en virtud de las razones y fundamentos legales que espresará, se rechase la querella instaurada sobreseyéndose difinitivamente en el juicio y dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que le correspondan.

Que se ha impuesto con extrañeza de las imputaciones que le hace el demandante, pero está completamente seguro que nadie puede, sin inferirle una ofensa, haber informado mal al actor, como se convencerá de ello el juzgado cuando aquel se estrelle en la prueba.

Abierta la causa á prueba á fs. 35 vta. se produ-

Digitized by Google

ce la que corre de fs. 36 á fs. 139, habiendo presentado las partes los memoriales que obran de fs. 141 á fs. 154 con lo que esta causa quedó en estado de sentencia

Y CONSIDERANDO:

Que la precedente demanda ha sido iniciada por falsificación de la marca de fábrica y de comercio «Hunyadi Janos», con que el actor distingue una agua mineral purgante que expende.

Que la diligencia de embargo de fs. 10 vta. á fs. 25 practicada en el domicilio de los demandados, ha constatado la existencia del cuerpo del delito, tanto en lo que al producto se refiere, como al de las etiquetas que tenían adheridas las botellas secuestradas.

Que la circunstancia de dedicarse Bartolo Pedemonte á la venta de artículos de droguería, debidamente reconocida y probada en estos autos, determina el rechazo de las escusas que ha presentado, manifestando que el agua encontrada era para el uso de familia, que las botellas vacías eran para revenderlas é indicando el nombre del vendedor del cajón secuestrado, dado que, no es prudente aceptar que pudiera tener en su domicilio un depósito tan considerable de botellas de una agua medicinal que no se emplea tan ordinariamente como el agua natural.

Que con anterioridad á la compra efectuada á Cajío, Pedemonte ha vendido en diferentes farmacias agua «Hunyadi Janos» falsificada, lo que justifica las sospechas y fundamentos de la querella; y si á esto se agrega el informe químico de fs. 135 efectuado en las botellas secuestradas y en la damajuana y filtro que tenía en su domicilio, se arriba á la conclusión de que, tanto el cajón, como las demás botellas que tenía, él las había preparado y que le era conocido su contenido.

Que, por consiguiente, D. Bartolo Pedemonte ha cometido el delito previsto y penado por el art. 28 de la ley de marcas de fábrica que rejía anteriormente y que debe aplicársele por ser más benigna que la últimamente sancionada.

Digitized by Google

Que en cuanto á la participación que en el mismo delito se atribuye á Alfredo Pedemonte, de cómplice de su padre D. Bartolo, nada se ha justificado por el actor al respecto.-

El hecho de que Alfredo comerciara igualmente en drogas y que estuviera domiciliado en la misma casa del padre, no son bastante para determinar su culpabilidad. No se ha probado que el hijo haya dado instrucciones al padre sobre el modo, medio ú ocasión de cometer el delito; ni que le haya proporcionado los objetos ó instrumentos para la ejecución del mismo; ni que haya prestado su ayuda para que se consume, ni dado consejos etc; luego, no le corresponde la calificación legal de cómplice.

Tal vez con mayor propiedad podría considerársele como encubridor, desde que viviendo en la misma casa donde el padre preparaba la falsificación, no podría ignorar esos manejos; pero aunque así fuera y no obstante no haberse demostrado esa circunstancia, estaría exento de pena, en presencia de la disposición contenida en el inciso 1°. del art. 44 del C. Penal. (1)

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo: condenando á D. Bartolo Pedemonte á pagar una multa de doscientos cincuenta pesos fuertes ó á sufrir seis meses y medio de arresto y costas; dejando á salvo al actor las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle.

Procédase en oportunidad á la destrucción de los efectos embargados, con intervención del oficial de justicia y publíquese esta sentencia, por una sola vez, en dos diarios de la capital y á costa del querellado.

Y absuelvo de toda culpa y cargo á D. Alfredo Pedemonte de la acción contra él deducida, con costas al actor, dejándole á salvo á aquel acciones que crea convenirle.

---

(1) Están exentos de pena por ocultación 1°. «Los consanguíneos en línea ascendentes y descendentes, los hermanos, los cónyuges y los afines en primer grado (art. 44 C. Penal.)»

Digitized by Google

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Esta sentencia fué apelada y confirmada por la Exma. Cámara Federal, por la resolución siguiente:

Buenos Aires, Octubre 8 de 1902

Y VISTOS:

Por su fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada fs. 157, en cuanto se refiere á D. Bartolo Pedemonte; y en los relativo á D. Alfredo Pedemonte, se confirma igualmente, declarándose que las costas en ambas instancias deben pagarse en el orden causado.

Notifíquese con el original y devuélvase, debiendo reponerse el papel ante el inferior.

Angel Ferreyra Cortés—Angel D. Rojas — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

MARCA DE FÁBRICA

Marcas imitadas fraudulentamente—Alteración del dibujo depositado y concedido—Condena del querellado—Costas y daños.

Saint Hnos. V. Angel Lusardi.

Buenos Aires Junio 28 de 1901

Y VISTOS:

Estos autos sobre imitación fraudulenta, falsificación de una marca de fábrica, seguidos por Saint Hermanos contra Don Angel Lusardi, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que, á fs. 11 se presenta Don Rafael T. Rivero por los señores Saint Hermanos, manifestando, que los espresados señores, suficientemente autorizados y como sucesores de D. Abel Saint, fallecido en 1894, constituyeron una sociedad comercial con la denominación expresada.

Que en su caracter de tal y como herederos legítimos de su señor padre, son los únicos que pueden hacer uso de las marcas de fábrica concedidas á aquel, según espresa disposición del art. 7°. de la ley de marcas de fábrica y de comercio, estando anotada en forma la transferencia respectiva.

Que dichos señores, con una consagración especial, cuidan, no solo de mantener, sino de aumentar el crédito obtenido por su finado padre.

Que entre los productos que preparan figuran en primera línea los famosos cafés torrados «Aguila» y cho-

Digitized by Google

colate «Aguila», cuya producción ha aumentado considerablemente debido á su bondad indiscutible, que les permite rivalizar con sus similares extranjeros y superior á los fabricados en el país.

Que esto ha dado motivo á que fabricantes incompetentes, desconceptuados é irresponsables, hayan falsificado sus marcas sin el menor escrúpulo.

Que varias veces, Saint Hermanos han ocurrido á las autoridades buscando amparo para sus intereses, resultando que los delicuentes eran personas irresponsables, habiendo ahora tropezado con un fabricante audaz y es necesario que sea castigado.

Que se refiere á Don Angel Lusardi, que con propósitos incomprensibles y una audacia irritante, se permite espender un café elaborado por él, bajo una etiqueta que no tiene derecho á usar y que es completamente semejante á la de los cafés, torrados del «Aguila» de propiedad esclusiva de los señores Saint Hermanos, llevando los mismos colores, iguales leyendas, igual tipo de papel, impresión, etc.

Que las etiquetas, cuyos ejemplares acompaña, producen, junta ó separamente, una confusión inevitable, buscada anhelosamente por Lusardi, con el propósito de aprovecharse de ella para facilitar la venta de su espuria preparación.

Que la marca de Lusardi no está registrada más que en la forma que se indica en la copia acompañada bajo la letra C, y no como él la espende.

Que es tan claro el derecho que asiste á los señores Saint Hnos. para pedir el amparo de los tribunales y la condenación de Lusardi que él surge de la disposición contenida en el art. 4.° de la ley de marcas de fábrica y de comercio.

Que sus mandantes han llenado completamente los requisitos exijidos por la ley para usar la marca de fábrica, como se acredita por los documentos acompañados; en cambio, Lusardi no puede justificar que esté autorizado para emplear la que usa, dado que no se la ha concedido la oficina, por que había sido acordada anteriormente á Saint Hnos.

Digitized by Google

Que la Suprema Corte, fijando el alcance de la disposición del art. 4°. ha consagrado, que incurre en las responsabilidades de la ley, el fabricante que usa una marca susceptible de producir confusión con la registrada por otro.

Que Lusardi tampoco ha llenado los requisitos exijidos por el art. 23 de la ley, para poder legalmente vender cafeés torrados, pues no ha introducido en sus etiquetas ni envases, las modificaciones exijidas por la ley, para que su producto fuera vendido evitando la confusión, modificaciones que son necesarias sino se quiere incurrir en responsabilidades penales, como lo enseñan Renan, Pouillet, Bedarride y otros. Luego es evidente que el único propósito de Lusardi al usar fraudulentamente la marca de fábrica completamente confundible con la de Saint Hermanos, ha sido lucrar con ello, engañando á los compradores.

Que varios autores condenan ese proceder y en el caso *sub-judice* está perfectamente comprobado, que las etiquetas tienen la misma forma, el mismo color, el mismo encuadramiento, idéntica designación, haciéndose así a confusión inevitable.

Por todo la cual pide se le tenga por deducida contra Lusardi la acusación de imitación fraudulenta, falsificación, de la marca cafés torrados «Aguila», de Saint Hermanos y condenar á aquel de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley, al máximum de la pena por él establecida, á las costas del juicio y á los daños y perjuicios que en oportunidad denunciará.

Que D. Angel Lusardi, contestando el traslado á fs. 50 se pregunta ¿que es lo que constituye la marca de fábrica de los señores Saint Hermanos?

Que la demanda la hace constituir, unas veses en las palabras cafés torrados y otras en la totalidad de las etiquetas de que acompaña un ejemplar y cuya descripción presentó D. Abel Saint, cuando solicitó la marca.

Que los demandantes no tienen registrada la marca de que se dicen dueños y por consiguiente carecen de derecho para entablar la demanda.

Que según la descripción acompañada, debajo de

Digitized by Google

las palabras cafés por exelencia, se encuentran las de A. Saint, fábrica á vapor calle Santiago del Estero N°. 1790; y en las etiquetas presentadas con la demanda y y que se pretenden falsificadas, debajo de las palabras cafés por excelencia, dice: Saint Hermanos, Fábrica á vapor, calle Herrera 885 á 861, sin que ésta sea la única diferencia entre una y otra etiqueta.

Que según la descripción de la marca «Aguila» para distinguir cafés torrados del «Aguila», la marca está crusada con letras de agua con el nombre de A. Saint.

Que las etiquetas que se pretenden patentadas, crusan la marca con letras de agua que dicen Saint Hermanos, más la diferencia en el precio del tarrito y otras que se notan en las etiquetas del cierre de las mismas y siempre con la variación del nombre.

Que el art. 7.° de la ley les dá derecho para usar de la marca del señor Saint, pero no para usar la que emplean hoy con modificaciones que le han introducido.

Que el art. 10 dice, que solo serán consideradas marcas en uso para los efectos de las propiedad que acuerda esta ley, aquellas por la cual la oficina haya extendido el correspondiente certificado; y sin embargo, en los documentos presentados por Saint Hermanos, no se encuentra el certificado que garanta la propiedad de la marca que usan, sino la patente de la de A. Saint que ellos han modificado en muchas y partes principalmente en el nombre que han cambiado.

Que el art. 27 de la misma ley, dice, que no es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados, salvo que forme parte de la marca; y en el caso presente se vé que el nombre de A. Saint forma parte de la marca registrada, luego ese nombre no ha podido ser cambiado.

Que en su escrito de demanda anuncian que la transferencia ha sido anotada, como consta del certificado de la oficina respectiva; y aunque ese certificado está allí en efecto, ni Saint Hnos. en su querella, ni la oficina en su certificado, hacen saber que la marca transferida haya sufrido las alteraciones que ha señalado, re-

Digitized by Google

sultando así que no tienen legalmente la marca en que apoyan su derecho; y como no se han llenado los requisitos apuntados é indicados por los art. 9 y 10 de la ley, Saint Hnos, carecen de acción para promover esta querella.

Que demostrada la falta de acción del querellante, pasa á ocuparse del fondo de la cuestión.

Que solo dos acciones han podido deducir Saint Hnos: la que autoriza el art. 4°. ó la del art. 28, para pedir el castigo por falsificación de marcas, y todo el escrito de demanda se reduce á demostrar que existe parecido entre ambas marcas y que debe castigarse, al que imita, con arreglo á la ley.

Que la ley no castiga la imitación y se funda para apreciarla en la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Que el derecho que acuerda el art. 4°., que transcribe, es el oponerse al uso de la marca que traiga confusión y esto lo ha confirmado la Corte en los fallos que cita.

Pasa luego á examinar la jurisprudencia extranjera y á esplicar el sentido y significado de las palabras cafes torrados, haciendo presente haber registrado con anterioridad esas palabras. Analiza los carácteres constitutivos de una y otra marca y las diferencias que existen entre ambas, para terminar pidiendo sea absuelto de culpa y cargo, declarando las costas á cargo de los querellantes y dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que crea convenirle.

Abierta la causa á prueba á fs. 63 se produce la que corre agregada á los autos desde fs. 65 á fs. 450 inclusive; y habiéndose convocado á las partes al juicio verbal autorizado por el art. 492 del C. de Procedimientos en lo criminal, se celebró y las partes presentaron los memoriales que obran de fs. 455 á fs. 592 quedando con ello ésta causa para difinitiva:

Y CONSIDERANDO:

1.° Que la presente querella ha sido iniciada por los señores Saint Hnos. contra D. Angel Lusardi, por imi-

Digitized by Google

tación fraudulenta, falsificación de una marca de fábrica, con que los espresados distinguen cafés torrados que espenden.

2.° Que contestando la demanda el querellado, ha opuesto la excepción de falta de acción, fundado en que Saint Hnos. carecen de título para iniciar esta querella, por haber introducido en él, modificaciones sustanciales que alteran el primitivo título acordado á don Abel Saint por la Oficina de Marcas; por lo que el Juzgado debe ocuparse preferentemente de ella, para resolver acerca de su procedencia.

3.° Que examinando el título de la referencia, se ve que la denominación principal de la marca es la de «Cafées Torrados del Aguila». Los demás atributos que ella contiene, forman parte de la misma, sirven para determinar un conjunto más ó menos artístico, sin que una modificación ó variante en éstos pueda cambiar fundamentalmente la naturaleza de la marca; y así, no puede decirse, ni menos sostenerse, que el nombre de A. Saint que figura en ella, sea la esencial acordada á dicho industrial, pues para que dicho nombre llenara ese objeto sería necesario que estuviese colocado en las condiciones exigidas por el art. 1.° de la ley de 1876, que era la que regía á la época de la iniciación de esta causa, lo que no sucede en el presente caso.

4.° Que los señores Saint Hnos. adquirieron los derechos á la marca «Aguila» registrada por su finado padre don Abel Saint, en las condiciones establecidas por el art. 7.° de la ley; y que dieron cumplimiento á lo dispuesto en el art 9.° de la misma, consta de una manera indubitable en la anotación de la Oficina respectiva, puesta al dorso del título de fs. 1.

5.° Que la alteración en el nombre y domicilio que Saint Hnos. introdujeron en las etiquetas, aparte de que en nada modifica el título acordado á su antecesor que lo fué, como se ha dicho, para la marca «Aguila», ha sido anotada en la Oficina respectiva, después de llenarse las exigencias de la ley, lo que importa decir que aquella les reconocía los derechos invocados como sucesores legítimos de A. Saint y les acordaba aquella

Digitized by Google

modificación como si se tratara de un nuevo título (ver escrito en copia de fs. 251, é informe del mismo).

6.º Que por consiguiente, desde el momento de la nueva inscripción Saint Hnos. eran dueños absolutos por derecho propio, como lo fueron por derecho sucesorio, de la marca «El Aguila» para cafés torrados; pudiendo desde aquel momento y amparado en el art. 4.º de la ley, oponerse á que circulara cualquier otra que directa ó indirectamente pudiera traer confusión con la de ellos. Las concesiones de marca que nuestra ley acuerda, son atributivas, es decir, pertenecen exclusivamente al registrante desde el momento mismo de su inscripción, sin que sean necesarios otros requisitos, ni otros trámites, para que se entre inmediatamente en posesión de ella; de manera que, la falta de publicación que menciona el querellado en su alegato, para impugnar el título, no está expresamente determinado por la ley; esa obligación se refiere á publicaciones que debe hacer el P. E., pero sin que una omisión de parte de este á ese respecto pueda serle imputable al industrial en ningún caso, y menos cuando Lusardi no ha justificado que aquella rama del poder público, hubiera dejado de cumplir ese mandato de la ley.

7.º Que de estas conclusiones se desprende lógicamente, que Saint Hnos. adquirieron legalmente las modificaciones que introdujeron en el título, sin que este cambiara esencialmente el propósito del primer adquirente en cuanto al distintivo principal de la marca y, por lo tanto, la excepción de falta de acción deducida no puede prosperar, y así se declara.

8.º Que pasando luego á examinar las etiquetas incriminadas, para determinar si existe entre ellas un parecido tal que las haga confundibles, el Juzgado arriba á la conclusión de que realmente son una copia de las usadas por los demandantes, como fácilmente puede verse por la impresión que produce el conjunto á la simple vista y al analizarla en sus detalles. En efecto; el color y tamaño de las etiquetas, el encuadramiento ó marco granate que encierra las leyendas y la distribu-

Digitized by Google

ción de éstas; las frase en ella empleadas y todos los detalles, están uniformemente colocados en la incriminada, de tal manera que son iguales á las otras; y esta apreciación aparece corroborada por el informe de fs. 201 vuelta expedido por el señor Jefe de la Oficina de Marcas, en el que este funcionario dice, que es una grosera imitación de la marca de Saint Hnos. la usada por Lusardi.

9.º Que, tratándose de un artículo destinado á venderse al menudeo, la confusión entre los consumidores, tiene que producirse con facilidad, pues por más expertas que ellos sean, no llevarán sus precauciones hasta el extremo de munirse en cada caso de una etiqueta que les sirva de confrontación. Apenas si conservan en la memoria la idea del conjunto de la marca, y si se observa que el artículo se le presenta á la vista, colocado en los estantes del negocio, á una distancia mayor de la necesaria para dedicarle una observación minuciosa, en un envase de igual forma y tamaño al empleado por los querellantes, es fuera de duda que tienen que ser inducidos en error.

Para que esta observación fuera desatendida, habría que convenir en que la marca y la confección de las etiquetas, solo se hacen para personas que saben leer y que poseen el idioma en que están redactadas.

Y esta suposición ilógica é imposible, tiene que rechazarse un pais como el nuestro, donde tanto abundan el elemento extranjero.

10. Que, por otra parte, no podrá Lusardi explicar satisfactoriamente que no puede serle favorable y que concurre á demostrar las conclusiones de los anteriores considerandos, cual es el de que, teniendo como marca registrada una «Golondrina» que lleva debajo únicamente una leyenda que dice «La Golondrina» haya cambiado por completo su conjunto atribuyéndole contornos, leyendas y encuadramientos que no tiene, que resultan muy parecidos á los que lleva la etiqueta de Saint Hnos. tanto en su distribución como en su color y hasta haciendo supresiones que sustituía por leyendas falsas como

Digitized by Google

la de colocar en vez de palabras la «Golondrina», las frases «*marca de fábrica registrada.*»

11. Que para realizar esta operación el querellado ha tenido necesariamente que tener por delante la etiqueta de los querellantes, con el único propósito de imitarla, pues no es posible admitir que, debido á la casualidad haga confeccionar una etiqueta que resulta exactamente igual con la de aquellos, cuando ha podido lanzarla en las condiciones que la obtuvo, ó elegir otros pormenores, que la hicieran visiblemente distinta, ya que en su propio interés estaba el adoptar toda clase de precauciones, no sólo para acreditar su artículo, sino para evitar se confundiera con otros.

12. Que, si Lusardi adoptó las etiquetas incriminadas, fué indudablemente con el propósito, como se ha dicho, de producir la confusión, induciendo en error al consumidor para hacer la competencia á los productos del querellante, pues tratándose de artículos similares, no podía ignorar como comerciante antiguo, la existencia de aquellas mercaderías que de tiempo atrás circulaban en plaza.

13. Que adquirida la convicción de que se trata de una imitación, y de una imitación fraudulenta, dado el cambio radical efectuado por el querellado en su marca, es fuera de duda que le son aplicables á Lusardi las disposiciones de la antigua ley de marcas de fábrica, pues como lo ha declarado la Suprema Corte, la posibilidad que un producto pueda ser confundible con otro, basta para hacer efectivas las disposiciones sobre la falsificación.

(Tomo III pág. 367 y 399 de sus fallos.)

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á Don Angel Lusardi, á pagar una multa de doscientos cincuenta pesos fuertes, ó en su defecto á sufrir seis y medio meses de arresto, siendo á su cargo las costas del juicio.

Procédase en consecuencia por el Oficial de Justicia á la destrucción de las etiquetas embargadas.

Publíquese esta sentencia por una sola vez y por cuenta del querellado.

Digitized by Google

Déjanse á salvo á los señores Saint Hnos. las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles, y notificados que sean con el original, archívese. Repóngase el papel.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

La Exma. Cámara Federal confirmó la precedente sentencia en esta forma:

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1903

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma la sentencia apelada de fs. 593. Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos ante el inferior.

Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustin Garcia (hijo).—Augel D. Rojas.

Digitized by Google

FALSIFICACIÓN É IMITACIÓN DE MARCA DE FÁBRICA

W. Paats, Roche y Ca. versus Testoni, Chiesa y Ca.

Buenos Aires Agosto 7 de 1901.

AUTOS Y VISTOS:

Esta causa seguida por la razón social W. Paats Roche y Ca. contra la firma Testoni, Chiesa y Ca. por falsificación é imitación de marca de fábrica, de cuyos antecedentes:

RESULTA:

Que á fojas 17 se presentó Don Remigio Lupo por la firma W. Paats, Roche y Ca. y ésta por la Régia Italiana, exponiendo:

Que la casa actora ha contratado con el gobierno italiano la venta en el Rio de la Plata de los tabacos de ese estanco y el derecho de usar y defender la integridad de la marca de fábrica con que se distinguen esos productos; Que ha llegado á conocimiento de sus mandantes que esos tabacos son objeto de una enorme y bastísima falsificación en esta República, la que se elabora con tabaco ordinario de Tucumán, Misiones ó Corrientes con una cubierta de virginia inferior vendiéndose esos tabacos á un precio inferior del legítimo, que varía entre un tercio y la mitad de su valor, lo que perjudica á los intereses de sus representados, pues que la casa que representa teniendo en cuenta el consumo que se hace en el país de legítimo tabaco italiano, ha celebrado un contrato valioso con el gobierno italiano, que

Digitized by Google

uno de los mas fuertes defraudadores de la marca, es la casa de Testoni, Chiesa y Ca. establecida en esta ciudad, en la Avenida de Mayo 646, y en el Rosario de Santa Fe, General Urquiza 1052; que esta firma vende mas de un millón de cigarros italianos mensualmente y es tal el descaro con que procede, que basta pedir las mercaderías en las cantidades deseadas para su corriente entrega, y que las partidas hasta hoy defraudadas representan sumas cuantiosas que se establecerán en la estación oportuna del juicio.

Que últimamente la casa demandada para ocultar su acción, ha imitado también la marca y que por la forma adoptada en los paquetes, color del envoltorio, distribución de inscripciones y escudos agregados hace una confusión inevitable, sobre todo, para la mayoría de los consumidores italianos analfabetos.

Que la firma demandada ha incurrido en las responsabilidades penales del título 3.° artículo 28 y siguientes de la ley de marcas.

Por último, concluye la demanda solicitando un embargo en la casa que tienen los querellados en esta ciudad, como así mismo en la del Rosario, secuestrando las mercaderías falsificadas ó imitadas, á cuyo efecto se libró exhorto al señor Juez Federal del Rosario de Santa Fe.

Este exhorto fué deligenciado y practicado el embargo en la casa comercial que los querellados poseen en el Rosario, cuya acta corre á fs. 24; no habiéndose verificado el embargo en esta Capital por desistimiento de la parte actora de fs. 37.

2.° Que corrido traslado de la demanda, los querellados señores Testoni, Chiesa y Ca., se presentaron á f. 51 oponiendo las exepciones de falta de personalidad en el acusador y su representante y falta de acción.

Que sustanciadas y discutidas ampliamente estas excepciones fueron resueltas por sentencia del Juzgado de fs. 369 confirmada por la Suprema Corte á fs. 428.

En este fallo confirmatorio de la sentencia de 1.ª Instancia, queda establecido en sus considerandos: Que «es cierto que W. Paats y Ca. han promovido y seguido

Digitized by Google

este juicio en nombre propio y en su interés, mencionando á la Regia Italiana, no en el sentido de constituirse en representante de la misma para obrar por ella en la causa, sino, en el de gestionar y hacer valer derechos derivados del gobierno italiano; que en tal circunstancia, no puede ponerse en duda la personería del del actor aun cuando fuere *contestado y dudoso el título derivado que alega por que esta cuestión es de fondo, correspondiendo así su resolución á la sentencia final.*»

«Que los demandantes fundan el derecho que alegan para el uso esclusivo de la marca en el contrato celebrado con el gobierno italiano, por cuyo contrato la administración no asume otra obligación con el arrendatario, sino la de vender esclusivamente á él por el término de la concesión, los tabacos elaborados destinados á la exportación para las Repúblicas Argentina, del Uruguay y del Paraguay, tocando únicamente al mismo mandatario defenderse como mejor creyese de la importación de productos italianos de los países limítrofes en el territorio en el cual ejercita el privilegio.»

Que invocando derechos que nacen del contrato, la casa demandante solicitó el registro de la marca. lo que se obtuvo después de los trámites legales.

Que, por último, contiene el mencionado fallo, estos dos considerandos que deben tenerse en cuenta al resolverse en definitiva. «Que la marca así registrada quedó en consecuencia amparada por la ley de la materia con arreglo á sus artículos 10 y 42 y facultados sus dueños para deducir sus acciones que les compitan en defensa las de los derechos emergentes de la marca registrada *sin perjuicio se entiende de las defensas que pueden oponer los terceros* y que debe ser materia de la sentencia final. Que la Comisaría de Marcas al admitirla personería de W. Paats, Roche y Ca. para pedir el registro de la marca de que se trata ha inspirado su resolución en las estipulaciones del contrato por ellos celebrado con el gobierno italiano, por que si era de su cargo esclusivo defender como mejor creyesen de la importación de productos italianos de los países limítrofes, no se les puede negar que estaban facultados para pedir su registro, ya

Digitized by Google

que ante la ley argentina él importaba el único medio eficaz para impedir que otros vendiesen productos elaborados de la misma marca (artículos 4 y 10 de la ley de marcas de fábricas y de comercio.»

El fallo termina confirmando la sentencia del inferior por la que se manda contestar derechamente la demanda.

4°. Que el demandado contestando la querella sostiene los siguientes argumentos:

Primero—Que los títulos de fs. 9 y 13 son nulos por no constituir marcas de fábrica las leyendas inscriptas con ese caracter:

Segundo:—Que aunque fueran marcas dichas inscripciones ellas no se han acordado á personas de existencia legal y son también nulas por que la misma marca está acordadada á un tercero con anterioridad:

Tercero:—Que según las constancias de la causa y especialmente por los mismos documentos que emanan de los actores, no está justificado en autos que se hayan cedido á favor de W. Paats, Roche y Ca. las pretendidas marcas de fábrica ó de comercio y que por lo tanto han carecido de derecho y de acción por iniciar la querella que dejan contestada:

Cuarto:—Que la acción deducida es contraria á las leyes fundamentales del país y que por ello debe ser rechazado con costas:

Quinto:—Que no hay falsificación ni imitación y que de haberla no puede ser condenada una firma social:

5° A fojas 491 se abrió la causa á prueba y se produjo la documental y testimonial que corre de fs. 492 á 805. Vencido el término se llamó «autos» y se señaló día para informar *in voce* el que tuvo lugar á fs 809 vta., presentando ambos letrados sus respectivos memoriales, que se ordenó fueran agregados á los autos quedando lista la causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.° Que los títulos de fs. 9 y 13, con que se presentan los demandantes haciendo nacer de ellos sus de-

Digitized by Google

rechos para iniciar sus acciones, han sido tachados de nulos por los demandados, sosteniendo las diversas cuestiones mencionadas en los resultandos.

2.° Que para resolver sobre su validez ó nulidad, deben tenerse en cuenta los antecedentes que han servido á la parte actora para obtener la inscripción en la Oficina de marcas de fábrica. Los señores W. Paats, Roche y Ca. celebraron el 6 de Diciembre de 1897 un contrato con el gobierno italiano para el arrendamiento del privilegio de adquisición de los tabacos elaborados para la exportación á las Repúblicas Argentina, del Uruguay y de Paraguay. En ese contrato que en copia legalizada corre á fs. 517 vuelta, se establece que los representantes de la casa actora aceptan en nombre y por cuenta de la firma mencionada en la más amplia y válida forma legal y sin reserva alguna el arrendamiento del privilegio de adquisición de los tabacos elaborados por el estado italiano, para la exportación á las mencionadas repúblicas por el término de cinco años, en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones que ha servido de base á este contrato y que se sobreentiendo que debe formar parte íntegrante de él; en la base segunda de este pliego se establece que: «la administración no contrae otro compromiso para el arrendatario, sino el de venderle exclusivamente durante todo el término de la concesión los tabacos elaborados destinados á la importación en las mencionadas repúblicas. Corresponde por lo tanto, únicamente al adjudicatario el defenderse como mejor lo estime contra la importación de productos italianos de otros paises limítrofes al territorio en que ejerza su privilegio.»

Este contrato ha sido firmado por una parte, por los representantes de la casa W. Paats, Roche y Ca, y por la otra, por el representante de la administración financiera de Italia que procede en estos casos con autorización y como representante del ministro de Hacienda del Reino.

Además en las estipulaciones de este contrato se deben observar las formalidades que prescribe el decreto de 29 de Junio de 1897 que establece, la forma para la venta de los tabacos para la exportación.

Digitized by Google

Estudiadas detenidamente todas las cláusulas de este contrato, no se hace mención, de ninguna clase, de que la dirección del monopolio haya transferido á los arrendatarios la marca con que distingue los productos de su elaboración.

El decreto últimamente mencionado, establece en el artículo 10 (última parte) que se concede á los exportadores la facultad de aplicar sobre cada paquete y enteramente por su propia cuenta etiquetas ó contramarcas especiales que tengan por objeto favorecer la venta.

Pero esta cláusula no se refiere más que á las contraseñas comerciales que pueda usar la casa arrendataria y de ninguna manera á marcas de fábrica que usa la dirección de los monopolios, estando en esta interpretación, de acuerdo, tanto la parte actora como la demandada.

El contrato en esta parte en cuanto no estipulaba expresamente la transferencia de la marca de fábrica que usan los productos del estanco italiano, venía á ser realmente de una deficiencia notoria para la firma arrendataria, siendo la causa de que al ir por primera vez á verificar el registro en la oficina de marca de fábrica, se pusieran ciertas dificultades, por cuanto el art. 42 de la ley estipula que para que las marcas extranjeras gocen de las garantías que ésta ley acuerda deberán ser registradas con arreglo á sus prescripciones, y que los propietarios de ellas, ó sus agentes, debidamente autorizados, son los que pueden solicitar el registro (documentos de fs. 203.)

En consecuencia, para allanar estas dificultades en la inscripción, fué necesario que se presentara un certificado (fs. 198) de fecha 17 de Enero de 1898, de la dirección de los privilegios en cuyo certificado se dice, que el contrato de arriendo por el término de cinco años importa el derecho de valerse de las marcas de fábrica usados para todos los productos del monopolio italiano, por todo el término del contrato.

Con esto quedaron salvadas á juicio del asesor legal de la oficina, las dificultades y mandado extender el

Digitized by Google

registro de marca de fábrica á favor de la «Direzione Generalle delle Privative.»

Tanto esa declaración como la que posteriormente hizo la misma Dirección de fecha 18 de Junio de 1898 y que los actores acompañan á la demanda, han sido atacadas como nulas por la defensa, por no tener, segun ésta, la Direzione delle Privative, facultades para interpretar las cláusulas del contrato de la referencia ó subsanar las omisiones en que hubieran incurrido las partes contratantes.

Esta última declaración, sobre todo, es declarativa é interpretativa del contrato de arriendo ya mencionado. La Dirección de los Previlegios entiende que mediante tal contrato ha cedido á la casa arrendataria los derechos, acciones y exepciones de que goza la administración de los monopolios en su calidad de fabricante para hacerlos valer de cualquier modo en defensa de las marcas de fábrica y de comercio del monopolio italiano, en calidad de concesionario de dicho monopolio de tabacos y no de otro modo. Podrá, en consecuencia, agrega el citado documento, la casa W. Paats, Roche y Ca. registrar y depositar por su propia cuenta y á sus espensas en los Estados Americanos donde debe importarse los tabacos, todas las marcas de fábrica y de comercio del monopolio italiano de tabacos, esplicando en su defensa todas las razones y acciones, ninguna esclusa ni exceptuado que correspondiera á la Administración y no de otro modo, ó norma de las leyes locales y quedando á cargo y provecho de esa casa cesionaria riesgos y expensos, como cualquier ventaja que de sus actos pudiera derivar.

Veámos si tiene facultad esta Dirección para interpretar el contrato de arriendo estableciendo derechos para los arrendatarios, sin que expresamente estén estipulados en el contrato.

La Direzione Generalle delle Privative ó Dirección General de los monopolios del Reino, es una oficina pública dependiente del Ministerio de Hacienda que ha sido creada por el Real Decreto de 27 de Septiembre de 1893 con arreglo al art. 1°. de la ley de 23 de Marzo de 1883 sobre organización de la Administración Cen-

Digitized by Google

tral del Reino, estando á su frente un funcionario cuyas atribuciones y poderes derivan de las atribuciones de los artículos 15 y 16, inciso 1°. del Decreto de 25 de Octubre de 1893, que expresa textualmente los siguientes:

Art. 15 Los Directores Generales firman por el Ministro y ejercen en el nombre de este las atribuciones que le son inherentes dentro de los límites fijados por el mismo.

Art. 16 Los Directores Generales son responsables ante el Ministro de las atribuciones que les confieren los reglamentos y de las otras que puedan haberles sido delegadas (Documentos de fs. 232 y siguientes del 1°. cuerpo de autos.)

Para comprobar también esta facultad que se atribuye á la mencionada repartición del Reino de Italia, se ha hecho mérito del informe del Ministro de Gracia y Justicia del Reino, en el expediente seguido ante nuestros tribunales por W. Paats, Roche y Ca. contra Francisco Quaranta, sobre falsificación de marca de fábrica y cuya copia corre á fs. 696 vta. de estos autos. De ese informe se desprende que la Dirección de los Privilegios tiene facultad por decreto de su creación de 27 de Septiembre de 1893 para defender las marcas del monopolio y su Jefe para firmar por el Ministro de Hacienda en los actos de administración; y que el decreto de 18 de Junio de 1898, no es sino una esplicación del contrato con dicha firma celebrado el 6 de Diciembre de 1897, en cuyo contrato se cede á la casa arrrendataria todos los derechos acciones y excepciones de las marcas de comercio del monopolio italiano. Concluye el informe manifestando que no puede ponerse en duda la facultad que tiene el Director para haber expedido aquella declaración.

Como se ha visto, ninguno de los decretos y leyes del Reino Italiano dá atribuciones á la Dirección de los monopolios para poder ampliar los términos de un contrato definitivamente concluido entre las partes. Los informes de la Legación Italiana, como el informe de que se acaba de hacer mencion, deben conceptuarse como opiniones más ó menos autorizadas, que pueden tenerse en cuenta al dilucidarse esta cuestión, pero sin dárseles

Digitized by Google

mayor alcance. Si fuera para hacer valer los derechos de la casa arrendataria en territorio italiano, no habría duda, ni quizás se suscitaría la cuestión sobre las facultades de la Direccion de los monopolios, para hacer la declaración de que se trata, pero no así, cuando deben hacerse valer estos derechos fuera del país, en Estados que se rigen por sus propias instituciones.

En este caso, no pueden primar sino nuestras propias leyes y los principios fundamentales del derecho internacional privado, ya que la cuestión que se debate, nace de un contrato celebrado fuera del país.

Pero si, creemos, prescindiendo completamente de las declaraciones de la Direzione delle Privative, que del mismo contrato emerje el derecho de la casa actora, no sólo para defenderse, como mejor creyese, de la importación de tal producto de los países limítrofes, sino también para perseguir la falsificación en los países para donde se ha contratado el monopolio. ¿Cuales son estos medios que prevé el contrato? Claro está que los medios legales, siendo el primero, la inscripción de la marca de fábrica que les diera acción para hacer valer sus derechos. La ley Argentina de marcas de fábrica que es liberal en el sentido de otorgar los títulos al que legítimamente los solicite, respondiendo asi á las exigencias de la industria y del intercambio moderno, no podía ser un óbice para que los interesados no registraran la marca con que distingue sus productos el Monopolio Italiano, y así es que informándose en el mismo contrato, la Oficina de Marcas hizo el registro de los títulos de fs. 9 y 13, por que así entendía que así amparaba los derechos de los señores W. Paats, Roche y Ca. derivados del Gobierno Italiano, como lo ha declarado la Suprema Corte en el incidente sobre personería. Luego, los señores W. Paats, Roche y Ca. arrendatarios para el privilegio para la importación de los tabacos tienen derecho al uso de la marca de fábrica de estos productos y pueden hacerlos valer contra los demás importadores de los países vecinos no comprendidos en este arriendo, ó contra la competencia desleal de los falsificadores ó imitadores

2° Esto no quiere decir que conceptuamos legítimos

Digitized by Google

los títulos á nombre de la Direzcione delle Privative, Administrazione dei Tabacchi del Reino de Italia.

Ya que el contrato de arriendo daba á los señores W. Paats, Roche y Ca. la facultad de defender la marca los productos del monopolio, ellos debieron de obtener la inscripción á nombre propio ó del Gobierno Italiano, con quien habían contratado, y no á nombre de una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda de Italia, que como se ha visto no tiene mas facultades que sobre los actos de administración y firmar por el Ministro de Hacienda en los casos que le sean especialmente encomendados. No es en Italia ni una corporación, ni una sociedad, ni una institución independiente del Estado, que pueda por si misma adquirir bienes y contraer obligaciones, no es, en una palabra persona jurídica segun los términos de los artículos 33 y 34 de nuestro C. C. por que para ello sería necesario que fuera una entidad que pudiera bastarse á sí misma y no subsistiera de asignaciones del Estado.

En los considerandos anteriores hemos puesto de manifiesto los antecedentes legales de la creación de esta oficina, como las atribuciones de sus Directores y de ellos no se desprende que puede acordársele á la mencionada oficina una capacidad legal que no goza en su propio país.

Por esta misma razón hemos prescindido de darle valor á la declaración del 18 de Junio, por que hemos considerado que esa oficina no puede transferir y ceder derechos por su sola cuenta sin autorización especial del Gobierno de que depende, y sin que hayan sido ratificadas esas acciones por ninguna autoridad superior. —Se vé en los términos de esa declaración la falsa posición legal en que se coloca esa oficina, que cede derechos, acciones y excepciones, poniéndose á la vez al abrigo de toda eventualidad por las obligaciones que pudieran resultarle, «por los actos de sus cesionarios y así declara que: desde la fecha de la estipulación y hasta finalizar el contrato sin que la Administración sea tenida de haber hecho ó de hacer algo de parte suya, sea para adquirir ó conservar el vigor, sea para hacer valer en cualquier modo y tiempo cuales son sus derechos acciones y excepciones en defensas de las marcas de fá-

Digitized by Google

brica, y de comercio del monopolio italiano de los tabacos, los cuales derechos, acciones y excepciones se entienden cedidos y transferidos *pro-tempore* etc.»

En seguida agrega que quedan exceptuadas de los riesgos, gastos y ventajas que pudieran originarle el depósito de las marcas en la República Argentina ó en los demás Estados sujetos al monopolio. En la misma Italia sería dudoso el derecho de la Privative para ceder los emblemas que emplea como marca de sus productos á cualquier otro fabricante ó particular sin autorización del Gobierno, por que no son emblemas propios, ni marca depositada, sino son los sellos, los emblemas y escudo del gobierno italiano, luego, tratándose de ceder esos derechos, para que tengan efecto en un país extranjero, es evidente que no tiene tal facultad esa administración. Tan cierto es esto, que si esa cesión hubiera irrogado algún perjuicio al gobierno italiano, éste la hubiere declarado nula, no obstante las protestas de los concesionarios, que no hubieran tenido contra quien reclamar, á no ser contra el señor Sandri, Director de la Privative por haber ultrapasado los límites de sus facultades legales.

La inscripción de las marcas que usa el gobierno italiano en el monopolio del tabaco, verificada á nombre de la Privative, como lo están los títulos de fs. 9 y 13 son nulos por esta razón y no pueden servir para que los señores W. Paats, Roche y Ca. puedan iniciar acciones, ni en su nombre, ni en el de la Privative. Por las mismas razones aquí apuntadas, creemos que los actores no pueden ser cesionarios de la Regia Italiana.

3.° Los concesionarios del gobierno italiano para la importación del monopolio de tabacos, se presentaron á la oficina de marcas de la Nación, solicitando la inscripción, no para ellos, sino para la Direzione Generalle delle Privative, única propietaria de dichas marcas. Luego lo que se solicitaba era el amparo de nuestra ley para una marca extranjera y la inscripción debió verificarse de acuerdo con las prescripciones pertinentes á las marcas de otros países que quieran registrarse en el nuestro para vender y acreditar sus productos. Marca ex-

Digitized by Google

tranjera se considera que es, según todos los tratadistas y la mayor parte de las legislaciones sobre marcas de fábrica y de comercio, la que tiene existencia legal en el país de origen, es decir, la que está depositada ó inscripta según las prescripciones reglamentarias de la ley.

La ley argentina en el art. 42, que estaba en vigencia en la época cuando los actores solicitaron la inscripción, como que en el artículo 41 de la que rige actualmente, consagra este mismo principio, estando de acuerdo en esto, como he dicho, con las principales legislaciones, con la ley francesa de 1873, art. 9, y con la italiana de 1868, que dispone más expresamente en el art. 4.° que las marcas ya legalmente usadas en el extranjero, serán reconocidas y garantidas en el Reino, siempre que observen las prescripciones establecidas en dicha ley.

¿Las leyendas que usa el monopolio italiano y cuya inscripción se ha concedido por nuestra oficina de marcas, constituyen en realidad una *marca extranjera*, según estos preceptos de nuestra ley y de los principios universalmente aceptados?

Según la prueba producida por el demandado en autos, la opinión del proveyente es por la negativa. A fs. 406 de estos autos, se encuentra el informe del Director de la primera división del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de Italia, en el que declara: «que de los libros de la oficina especial de la propiedad industrial, no resulta que la Direzione Generalle delle Privative del Reino, haya depositado en Italia ninguna marca de fábrica.» Luego, pues, ni ante la ley argentina, ni ante la ley italiana, se puede considerar que las leyendas aludidas sean una marca de fábrica, ni menos aquí que pueda hacerse pasar como marca extranjera, puesto que no se ha cumplido con el requisito legal del depósito en el país de origen.

Y la causa por que no ha sido registrada en la oficina respectiva de Italia este distintivo del Monopolio, ni ningún otro, tiene su razón de ser y su antecedente perfectamente constatado. Monopolio quiere decir que no hay libertad de industria, concurrencia de fabricante, ni productos de distinto origen; monopolio es la concentra-

Digitized by Google

ción de todas las producciones en un solo expendedor y por consiguiente era inútil que se depositara una marca de fábrica que sirve precisamente para distinguir los productos de distinto origen. Nadie más que el Estado los puede fabricar y si hubiera algún particular bastante osado que lo hiciera, sería castigado con las leyes protectoras de tal Monopolio; y si falsificase las leyendas que usa la Administración, que consiste en los signos, emblemas y escudo del Estado, sería castigado con las penas severas del Código Penal, porque se trataría de la comisión de un delito común.

Según esto, no ha podido registrarse como marca extranjera en nuestro país, la leyenda que usa el monopolio italiano, puesto que allí mismo no estaba depositada; luego son nulos por ésta causa los títulos de fs. 9 y 13.

4.° Otra de las cuestiones debatidas en la presente causa, es sobre la nulidad de los títulos, por que al tiempo en que fueron registradas las marcas á favor de la Direzione Generalle delle Privative, existía vigente el registro á favor de Don Donato Di Diego de una marca igual. Veamos lo que se ha probado al respecto en autos. A fs. 637 se encuentra un informe de la Oficina de Marcas de la Nación, en el que certifica que con fecha 23 de Agosto de 1892, se registró á favor de Donato Di Diego una marca igual á la que figura á fs. 625, con la leyenda «Direzione Generalle delle Gabelle,» teniendo pequeñas diferencias en el precio de venta y en la forma de escudo. Esta marca está registrada para distinguir cigarros que el interesado declaró que introducía del exterior. La concesión fué otorgada por el término de diez años, de acuerdo con el artículo 11 de la ley vigente en esa época.

Según esto, la inscripción no caducaría sinó transcurridos los diez años. Pero conviene apreciar también las incidencias producidas con motivo de esta marca para poder juzgar si es exacto que quedó sin efecto ó perdió su vigencia antes de esa época. A fs. 202 y fs. 204, se encuentra ámpliamente informada la que ha sucedid al respecto.

Digitized by Google

Los conyuges Brambilla se presentaron á la oficina de marcas con fecha 1.º de Diciembre de 1894, manifestando que el Señor Di Diego, titular de la marca se la había transferido á ellos mediante escritura pública cuyo testimonio acompañaban y pedían en consecuencia que se les hiciera la transferencia de ella con todos sus derechos de propiedad correspondientes para distinguir cigarros que elaboraban. No fué acordada esta transferencia por que se variaba el objeto de la concesión. Había sido otorgada para distinguir cigarros importados y ahora se pedía la transferencia para cigarros elaborados.

En este estado permanecieron las cosas hasta que, con fecha 29 de Noviembre de 1898, se presentó nuevamente á la oficina Di Diego, solicitando un nuevo testimonio de la marca lo que le fué concedido. No ha existido ningún motivo para creer que la marca ha perdido su vigencia. La propiedad de la marca estaba transferida por escritura pública á los cónyuges Brambilla y si hubiera cuestiones á este respecto, sobre su mejor derecho, ó sobre la nulidad de la transferencia, ó cualquier otra circunstancia que invalidara aquel acto, no debiera ser la oficina de marcas la que había de decidir, sino los Tribunales de Justicia desde que se trataba de juzgar sobre la legítimidad de un derecho.

Pero, ya sea que el derecho lo tuvieran Di Diego ó los cónyuges Brambilla, lo cierto es que esa marca no tenía por que perder su eficacia hasta que feneciera el tiempo por que fué acordada. Esta situación jurídica no puede ser modificada por voluntad de una sola de las partes. Por eso, á la última presentación de Di Diego á fs. 741 á la oficina de marcas, no puede atribuírsele mayor importancia. En esa solicitud manifestaba que cuando Brambilla liquidó su negocio, le devolvió la marca, aunque no el título, y que sabiendo ahora que la casa W. Paats, Roche y Ca. es concesionaria para la introducción de cigarros italianos y que ha obtenido un nuevo registro, venía á devolver el título para que se archive, renunciando á todo derecho sobre dicha marca. Esto es modificar por su sola voluntad un acto concluido por escritura pública y prescindir completamente de los derechos adquiridos

Digitized by Google

por los cónyuges Brambilla; y aunque algunos de estos, ó ambos hubieran fallecido, siempre quedarían los herederos, que por que nuestra legislación civil y por la misma ley de marcas en su artículo 7°. están amparados en sus derechos sucesorios. Por esta razón también creemos que los títulos de fs. 9 y 13, adolecen de vicios de nulidad.

5°. Despues de haber tratado las diversas cuestiones referentes á la validez de las marcas concedidas á la Direzione delle Privative y de haberse pronunciado el Juzgado en el sentido de su nulidad, llegamos al exámen fundamental que ha originado la sustanciación de este voluminoso proceso, es decir, si se ha comprobado ó no la falsificación acusada.

A pedido de los actores se libró un oficio al Rosario, para que se verificara el embargo y secuestro de las mercaderías como marcas imitadas ó falsificadas que se encontraron en la fábrica que los señores Testoni, Chiesa y Ca. poseen en el Rosario de Santa Fe, calle Urquiza número 1052. Este exhorto se diligenció á f. 24 secuestrándose lo siguiente: 952 paquetes con 47.600 cigarros con etiqueta que llevaba la leyenda de la Direzione delle Privative, igual á la de f. 45. En los cabezales de estos paquetes, llevaban un sello que decía: Monopolio VI-1-96.

Se secuestraron también 7.522 paquetes con 336.100 cigarros denunciados como imitación, con etiqueta «La Suiza,» igual á la de f. 666. Se secuestró igualmente 308 paquetes con 15.400 cigarros iguales á los anteriores que tenían estampilla de impuestos internos. Por último, se secuestraron ocho mil fajas de envoltura azul con la leyenda «Direzione Generalle delle Privative» y cincuenta mil de papel amarillo con la misma leyenda.

Debe hacerse notar, por que tiene importancia, que de todos los cigarros embargados, solo los 308 paquetes con la marca la Suiza, llevaban la estampilla de impuestos internos y por consiguiente estaban prontos para salir á la circulación. Los demás paquetes no estaban en estas condiciones y no pudieron sacarse de la fábrica por haberse opuesto á ello el inspector que concurrió en el momento del embargo.

Digitized by Google

Esta diligencia de embargo constituye para el actor la principal prueba de la falsificación y de la imitación de las marcas usadas por la casa W. Paats, Roche y Compañía.

Sin embargo, no basta la existencia de estas mercaderías, para probar la falsificación y la venta consiguiente de los productos con la marca falsificada. Los querellados al contestar la demanda, manifestaron que los 952 paquetes cuya etiqueta lleva la leyenda «Direzione Generalle delle Gabelle» era un saldo que había quedado desde el año 1896 en que la casa empleaba esa etiqueta.

Lo primero que hace verosímil esa afirmación, es que el sello pegado á los cabezales de los paquetes lleva escrito el año 1896, como se ha hecho notar en el acta de embargo.

En esta época y anterior á ella no niega la casa querellada que usaba la etiqueta mencionada para distinguir cigarros italianos elaborados en la casa, y, si empleaban esos envoltorios, era siguiendo la corriente establecida por casi todos los manufactureros de cigarros de usar dichas fajas que se compraban públicamente en la mayor parte de las litografías de esta Capital y del Rosario. Lo que vino á detener esa práctica perjudicial indudablemente para la industria, fué la nueva ley de impuestos internos de 1895 que obligaba al fabricante á indicar en los envases de los productos, el nombre y domicilio de la manufactura y el precio al consumidor.

También se explica fácilmente que hasta esa época la falsificación de cigarros italianos tomara gran incremento, pues no había quien persiguiera la falsificación porque don Donato Diego, que era el único que tenía registrada la marca del Monopolio italiano como importador de cigarros, nunca llegó á introducir cigarros, como se ha probado por los informes de la Aduana de fs.; y además, á los dos años de haber obtenido la inscripción de la marca hizo transferencia de ella, como se ha visto, á los cónyuges Brambilla. Luego, si ha existido la falsificación, ha sido anterior al año 1897, es decir, anterior á la fecha en que la casa W. Paats, Roche y

Digitized by Google

Ca. celebró el contrato con el gobierno italiano y obtuvo el registro de las marcas que usa la Dirección de los Monopolios. Entonces, no se comprende que títulos podría invocar la casa actora para acusar una falsificación anterior, cuando ni la misma Regia podría hacerla, por no tener marca registrada.

Lo que queda dicho está robustecido por la abundante prueba testimonial que ha rendido la parte acusada de f. 120 á f. 163 y de f. 539 á 550. Todos estos testigos, entre los cuales hay comerciantes y manufactureros conocidos, están contestes en declarar, que desde tiempo atrás los cigarros denominados italianos habían sido de libre elaboración, usándose comunmente envoltorios con etiqueta extranjera, pero que se vendían como elaborados en el país, diferenciándose no solo por el precio sino por el diverso color de la estampilla de impuestos internos.

El testigo señor A. Woelfin declara á f. 662 ante el Juez Federal del Rosario, que en su establecimiento de litografía se mandaba imprimir tanto por Testoni, Chiesa y Ca., como por otros manufactureros, etiquetas con la leyenda italiana «delle Gabella;» pero, de 1895 en adelante, no ha impreso para aquella casa más etiquetas de las mencionadas, sino de las con leyenda propia «La Suiza». La parte acusadora, no ha probado la venta de cigarros posterior á la fecha en que registraron la marca del Monopolio italiano. Por ello, el proveyente es de opinión que la falsificación no se ha probado.

6.° La querella ha sido también por imitación de marca. La marca «La Suiza» que usa como propia la casa Testoni Chiesa y Ca., ha sido acusada como imitación de la marca del Monopolio italiano de fs. 12 y 16. En esta cuestión, el Juzgado se inclina también por la negativa

Ambas marcas, observadas en conjunto y en detalle presentan diferencias que hacen imposible la confusión. La ley de marcas, artículo 23 de la antígua y 43 de la vigente, exigen que el nombre ó designación de la marca sea visiblemente distinta de la que usase la casa presistente y en el exámen que hemos hecho de ambas

Digitized by Google

marcas hemos encontrado la imposibilidad de la confusión poniéndose en el caso de una persona que conoce el artículo ni muy escrupulosa, ni muy descuidada de sus intereses, es decir, una persona equidistante entre el observador profesional que no se le escapa ningún detalle y el torpe que no sabe lo que vá á comprar Y nos hemos colocado de este punto de vista por que. es una regla racional de juício que aconsejan los prácticos en esta matería (véase Lucien Boiin pág. 47.)

Ambas marcas se diferencian en detalle por que llevan leyenda diversa, el escudo es distinto, pues en una es real, italiano, y en la otra una cruz helvética y además, por que las leyendas están en diverso idioma. En la marca de la casa acusada se lee en caracteres grandes «La Suiza», Testoni Chiesa y Ca., y en la de W. Paats Roche y Ca. se lee en idioma italiano la leyenda de la «Direzione Generalle delle Privative.» El escudo á nuestro juicio, tampoco se presta á confusión.

No solo la doctrina está en apoyo de ésta tésis, si no que el Capítulo,7.° 60 pág, 30 y 5.° 42 pá. 392.) Ca denuncia más en analogía y que es á la vez más reciente es la consagrada en el caso de Macgregor Aikken y Cª. contra A. Wolff por imitación de la marca «León»; y en el de Henry Euthonen contra Manuel Villeta por falsificación de la marca «Aguila».

Existe igualmente jurisprudencia de que en esta materia está librada al criterio del Tribunal la apreciación sobre la disparidad ó semejanza que pueda existir entre dos marcas y por esto, habiendo el proveyente formado su juicio propio, del examen de ambas y de las demás constancias de autos, se exime de entrar á analizar el informe del perito Sr. Biedma de fs. 777, como la resolución del Sr. Ministro de Agricultura con cuyas conclusiones disiente fundamentalmente. Creemos que no existe la imitación acusada.

7.° Ha sido objeto de defensa también, la forma de iniciar la presente querella y debe el tribunal pronunciarse á su respecto. La querella ha sido contra la firma social Testoni, Chiesa y Cª. y se solicita del juz-

Digitized by Google

gado que en caso de probado el delito que se les imputa, se les aplique las penas que establece la ley de la materia, consistentes en multa y prisión.

Los hechos de falsificación de que se acusa á la casa Testoni, Chiesa y Cª., constituyen actos delictuosos, puesto que merecen penas pecuniarias y corporales, aunque se trate de un delito especial de marcas de fábrica: la acción instaurada sale de los límites del Derecho Civil para ser puramente criminal. Así lo ha consagrado la Suprema Corte en sus fallos tomo 59 pág. 493, tomo 49 pág. 388 y tomo 52 pág. 269, estableciendo que debe aplicarse el Código de Procedimientos Criminal.

Ahora bien; este Código establece como condición esencial, que al iniciarse una querella (art. 177 inc. 1°) se exprese el nombre, apellido y nombre del querellado. Concordante con este artículo, el 495 del mismo Código establece que el juez, al pronunciar sentencia, exprese el nombre y apellido de los procesados, consignando los nombres ó apodos con que sean conocidos, su estado, nacionalidad, domicilio, oficio ó profesión y todas las demás circunstancias con que hubiesen figurado en la causa

Lo que el Código exige es que se individualice perfectamente á la persona del querellado contra el que se haya de pronunciar el fallo absolviéndole ó aplicándole la pena correspondiente.

No se armoniza, pues, con estas prescripciones, la presente querella deducida contra una firma social á cuyo frente figuran solamente dos socios, Testoni y Chiesa, pero que no son más que personas representativas de la sociedad, del ser moral, que lo constituyen en conjunto todos los socios. Resulta, efectivamente, examinando la escritura pública constitutiva de esta sociedad, de fojas 572 á 578, que ella la forman seis personas, de las cuales dos son socios colectivos, con gran participación en los negocios, otra tiene una participación inferior y los restantes son socios comanditarios, civilmente responsables hasta el aporte introducido, pero que no tienen ingerencia en los negocios.

Si se rehusa la sociedad á pagar la multa ó no

Digitized by Google

presentase bienes para ser ejecutada, etc., llegaría el caso de aplicar la pena corporal.

Pero, á cuál de los socios se haría pasible de la pena? A los que tienen la firma social, ó á todos á la vez? ¿Quiénes serían los autores principales ó cómplices? ¿Cómo medir el grado de responsabilidad de cada uno de ellos?

Todas estas cuestiones que se suscitarían en caso de haberse probado el delito de falsificación, harían imposible la aplicación de la pena y hubiera sido forzoso rechazar la querella.

8.° El Tribunal se ha pronunciado sobre las principales cuestiones deducidas en la querella y sustentadas al contestar la demanda y por esta razón omite entrar en consideraciones sobre otros puntos de derecho de orden secundario que han sido propuestos en los alegatos y también porque con lo dicho basta para pronunciar fallo definitivo en esta causa.

Por estos fundamentos, concordantes con lo sostenido por la defensa y de acuerdo con el art. 495 inc. 5° del C. de Proc. y 144 del mismo, fallo: absolvidndo á los demandados señores Testoni, Chiesa y C.ª condenando en las costas á los actores y dejando á salvo á los querellados las acciones de daños y perjuicios. Así mismo declaro mal concedidos y nulos los títulos de fs. 9 y 13, lo que se comunicará á la oficina respectiva. Hágase saber con el original y en oportunidad archívese, debiendo reponerse los sellos.

FRANCISCO B. ASTIGUETA.

Fallo de la Cámara Federal.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1902.

Vistos estos autos iniciados por los señores William Paats, Roche y C.ª contra los señores Testoni, Chiesa y y C.ª por falsificación ó imitación marcas de fábrica del

Digitized by Google

monopolio italiano de tabacos, cuya relación contiene la sentencia apelada de fs. 909.

Y CONSIDERANDO:

Que para resolver si procede la admisión ó el rechazo de la acción deducida, corresponde dar la solución debida á las siguientes cuestiones: I: Si los querellantes han adquirido en legal forma en el Reino de Italia los derechos y acciones del monopolio italiano de tabacos para venderlos en la República, con la facultad de usar y defender las marcas de fábrica de dicho monopolio, como si fuesen de su exclusivo dominio; II: Si reconociéndoseles como cesionarios del monopolio italiano de tabacos, han podido registrar y han en realidad registrado legalmente en la República las marcas de fábrica de dicho monopolio, quedando por el hecho de la inscripción bajo la protección de la ley argentina de marcas de 19 de Agosto de 1876; y III: Si los querellantes han cometido ó no la falsificación é imitación que se les imputa, y si, en consecuencia, se hallan ó no sujetos á pena por las leyes del país.

I

1° Que los jueces, al resolver cuestiones sobre falsificación de marcas de fábrica, no deben apartarse del propósito fundamental que persigue la ley de marcas de fábrica y que tiene el doble objeto de amparar al productor y al comerciante en sus industrias y comercio contra competidores desleales,—y defender al consumidor contra el engaño de que pueda ser víctima.

2° Que los demandantes William Paäts, Roche y C.ª han probado en legal forma en estos autos, que adquirieron en licitación pública de la Administración del Reyno de Italia, por medio del contrato de 6 de Diciembre de 1897, y en la más ámplia y válida forma legal, y sin reserva alguna, el arrendamiento de privilegio de adquisición de los tabacos elaborados por el estanco italiano para la exportación á las Repúblicas Argentina, del Uruguay y del Paraguay, por el término de cinco años, privilegio que se consignó en escritura pública, re

Digitized by Google

vestida de todas las formalidades legales exigidas en el Reino de Italia, todo lo cual está acreditado en estos autos de fs. 517 á 520.

3° Que entre las condiciones fijadas por el Gobierno Italiano para la licitación del privilegio de adquisición de los tabacos para la exportación, figura la cláusula 14 que establece que los tabacos serán «tomados de los depósitos oficiales en el estado de acondicionamiento en que son expendidos en el Estado y según lo establecido por decreto ministerial de Junio 29 de 1897».—Esta cláusula forma parte del mismo contrato de adquisición del privilegio celebrado por los demandantes, y al establecerse en ella que los tabacos serán tomados por el adquiriente en el estado de acondicionamiento en que son expendidos en el Reino, se entiende desde luego que se le trasmiten las marcas de manufactura, porque ellos forman parte principal del acondicionamiento adoptado por la Oficina que administra el estanco del tabaco y en cuya virtud solo el Estado fabrica cigarros en Italia. (Véase á fs. 523).

4° Que lo establecido en el considerando anterior sobre la trasmisión de las marcas, se robustece si se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del decreto del Gobierno Italiano de Junio 29 de 1897. La obligación de tomar los tabacos en el estado de acondicionamiento oficial establecido, implica claramente la trasmisión de las marcas de fábrica para que los tabacos sean vendidos necesariamente con ellos, por cuanto está en el interés inmediato del estanco italiano hacer conocer y acreditar en el extrangero sus manufacturas con sus timbres, emblemas y marcas oficiales.

De acuerdo con la cláusula 14 citada, debería el adquirente vender los tabacos con las marcas de orígen, porque ese es el propósito cierto de la dicha cláusula. Por este motivo, el artículo 10 del referido decreto establece que se concede á los que obtengan el derecho de exportación de los tabacos del monopolio italiano, la facultad de aplicar sobre cada paquete las *etiquetas ó contramarcas especiales* que tengan por objeto favorecer la venta. Esto significa establecer que deben conservarse

Digitized by Google

las marcas de orígen, por cuanto solo se contramarca lo que ya está marcado. Estas observaciones ponen más en claro todavía el derecho de los señores William Paats, Roche y Ca., para el uso exclusivo en la República de las marcas, envoltorios y sellos de que se trata. (Véase fojas 219.

5.° Que al iniciar la demanda, los querellantes presentaron una declaración de fecha 18 de Junio de 1898 emanada del Director General de los Privilegios en Italia, que dice: " Que la Administración de los Privilegios ha entendido ceder á la Casa William Paats, Roche y C.ª todos los derechos, acciones y excepciones que á esa Dirección como fabricante de tabajos corresponde en la fecha de la estipulación y corresponden y corresponderán por toda la duración del contrato; que se entienden cedidos y transferidos *pro tempore* los derechos, las acciones y excepciones sobre las marcas de fábrica y comercio del monopolio italiano de tabacos; que queda por esto investida *pro tempore* la referida casa con el consecuente derecho de hacer valer en cualquier modo sus acciones y excepciones en defensa de las marcas de fábrica y de comercio del monopolio italiano de tabacos, á fin de hacer frente de ese manera á los imitadores y falsificadores en los términos y con las formalidades de las leyes sobre la materia, vigentes en las Repúblicas Argentina, del Uruguay y Paraguay; que puede en consecuencia registrar y depositar por su propia cuenta todas las marcas de fábrica y de comercio del monopolio italiano de tabacos, deduciendo en su defensa todas las acciones, sin exeptuar ninguna, que correspondiesen á la dicha administración del monopolio. (Véase documento de fs. 239 y 528 á 534.)

Esta declaración demuestra acabadamente no solo que la Casa William Paats, Roche y C.ª obtuvo en su contrato con el Gobierno Italiano el uso exclusivo de las marcas de fábrica de sus tabacos, sinó también el derecho de registrarlos.

6.° Que la declaración de que trata el considerando anteríor es procedente según la legislatura del Reino

Digitized by Google

de Italia y debe en consecuencia producir sus correspondientes efectos.

«La Direzione Generalle delle Privative» es una oficina pública dependiente del Ministerio de Hacienda, creada por real decreto del 27 de Diciembre del 1893, con arreglo al art. 1.º de la ley 23 de Marzo de 1853 sobre organización de la Administración General del Reino, estando á su frente un funcionario cuyas atribuciones y poderes derivan de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 inciso 1º del decreto de 23 de Octubre de 1853, que expresa testualmente lo siguiente: «Los Directores Generales son responsables ante el Ministerio de las atribuciones que les conceden los reglamentos y las otras que pueden haberle sido delegadas» (Documento de fs. 232 y siguientes).

Qne la Dirección General de los Privilegios, en virtud de las facultades legales que tiene, ha obrado dentro de su esfera propia de acción al expedir la declaración de 18 Junio de 1898, no hay la mínima duda; y para demostrarlo, no hay sinó ocurrir á las constancias de los autos.

A fs. 696 y fs. 696 vta. se encuentra en copia una nota de Febrero 20 de 1898 del Ministerio de Hacienda de Italia en la que se establece lo siguiente: «Que una de las principales razones que indujeron al Gobierno Italiano á arrendar á firmas especiales el privilegio de importación de sus tabacos elaborados en determinadas regiones, fué precisamente la de poder más eficazmente descubrir y rep imir la falsificación de aquellos productos.

La declaración de fecha 18 de Junio de 1898 expedida á la firma de William Paats, Roche y Cª. arrendándole el privilegio de importación de los tabacos elaborados á la República Argentina no es en substancia sinó una explicación del contrato con dicha firma, celebrado el 6 de Diciembre de 1897, y de ella resulta que en virtud del citado contrato le fueron cedidos temporalmente á la ya mencionada casa por el monopolio italiano todos los derechos, acciones y exepciones en defensa de las marcas de fábrica y comercio. Y agrega la referida

Digitized by Google

nota: «Que el Director General de los Privilegios tuviera facultad para expedir aquella declaración, tampoco puede ponerse en duda, estando autorizado por las disposiciones vigentes (Real Decreto de 29 de Agosto de 1897, N.o 512, art. 35) para firmar por el Ministro de Hacienda, los actos relativos al monopolio de los tabacos. (Nota originada con motivo del juicio seguido contra Francisco Quaranta.)

II.

7.° Que establecidos los considerandos anteriores que los señores William Paats, Roche y C.ª han adquirido en legal forma los derechos y acciones del monopolio italiano de tabacos y la facultad de usar y defender las marcas de fábrica de dicho monopolio, corresponde resolver si han practicado en la Nación los actos legales conducentes á este efecto.

8.° Que acordado por el Gobierno del Reino de Italia la facultad de hacer registrar las marcas de fábrica y de comercio del monopolio de tabacos, los concesionarios se presentaron a la oficina de la Nación y obtuvieron su inscripción, como consta á fs. 9 y fs. 13 de estos autos.

Desde luego, este registro debe considerarse perfectamente válido por las leyes del país, correspondiendo que produzca todas su efectos.

No podría sin admitirse, una prueba incontrovertible en contrario, que ha sido completamente inútil é ineficaz á sus efectos, el acto de inscripción de las marcas de que se trata, practicado en la Nación con todas las formalidades de la ley, previos los informes legales y constancias del caso, exigidas para asegurar la perfecta regularidad de la inscripción, á fin de garantir los derechos del solicitante.

El acto de inscripción es perfecto ante las leyes de la Nación, y debe, en homenaje á ella producir sus efectos. Si una persona busca el amparo de las leyes de la República, ocurriendo en forma ante la autoridad competente, y esta, previa las formalidades y exigencias que encuentra procedentes, dicta conforme á la ley la resoluciòn corres-

Digitized by Google

pondiente en protecciòn del derecho de que se trata, debe entenderse que esa resolución tiende en verdad á protejerlo y no á burlarlo posteriormente en los hechos.

Se sostiene, sin embargo, que la inscripción es nula porque la Dirección de los Privilegios no es autoridad competente en Italia para hacer la cesión de derecho de que se trata.

Tal afirmación es de todo punto infundada, pues se ha demostrado en los considerandos 5° y 6° del presente fallo, que dicha Dirección ha estado legalmente autorizada para hacer le mencionada cesión de derechos en toda la estención que comporta la declaración de 18 de Junio de 1898.

En todo caso si la inscripción, válida según las formalidades de la ley argentina, pudiera objetarse teniendo presentes leyes extranjeras, en la hipótesis de que éstas se hallan en colisión con leyes argentinas, el acto de la inscripción debería considerarse eficaz por que tiende sin duda á garantir un derecho que no es dable desconocer.

En esto supuesto, procedería observarse como regla, y por analojía, lo establecido en el art. 14, inciso 4.°, Código Civil, y según el cual las leyes extranjeras no son aplicables, cuando hallándose en colisión con las leyes nacionales, estas son más favorables á la validez de los actos.

Pero no hay necesidad ni de ocurrir siquiera al citado artículo, desde que existe cosa juzgada al respecto.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia, en el incidente sobre personería, ha establecido: «Que la Comi-
« saría de marcas, al admitir la personería de William
« Paats, Roche y C.ª para pedir el registro de las mar-
« cas de que se trata, ha informado su resolución en las
« estipulaciones del contrato por ellos celebrado con el
« Gobierno de Italia, porque si era de su cargo exclu-
« sivo defenderse *como mejor creyesen* de la importación
« de productos italianos de los países limítrofes, no
« se le puede negar que estaban facultados para pedir
« ese registro, ya que ante la ley argentina él importaba

Digitized by Google

« el único medio eficaz para impedir que otros vendiesen
« productos elaborados de la misma marca.

« Que por tanto, no se puede oponer á William Paats,
« Roche y Cª excepción, basándose la demanda en marca
« registrada, como no había podido oponerse al propie-
« tario mismo de la marca. »

Por consiguiente, queda completamente demostrado que la casa William Paats, Roche y Cª ha podido inscribir y efectivamente ha registrado para defender su negocio, las marcas del monopolio italiano de tabacos eleborados que le fueron cedidos.

9.° Que los señores William Paats, Roche y Cª, usando del derecho que les acordaba el contrato celebrado en Italia y conforme á la interpretación auténtica que se le había dado, hicieron en la República la inscripción de las marcas.

¿A nombre de quién debieron pedir el rejistro?

Se afirma que la inscripción debieron pedirla á nombre propio ó á nombre del Gobierno Italiano; y que habiéndose hecho á nombre de la «Direzione Generale delle Privative» es nula por cuanto no siendo persona jurídica dicha Dirección no ha podido ceder derechos por su sola autoridad, sin autorización especial del Gobierno de quien depende.

Desde luego y para eliminar perentoriamente la objeción sobre nulidad del registro, debe tenerse presente que la Suprema Corte, en el incidente sobre personería ha declarado su legalidad como se ha hecho constar al final del considerando 8° del presente fallo.

En cuanto al punto relativo á que la Dirección General de los Privilegios no es una persona jurídica, corresponde hacer presente que no es necesario que lo sea para que se consideren perfectamente válidos sus actos consumados con los señores William Paats, Roche y Cª y de que tratan estos autos.

Inscriptas las marcas á nombre de la Direzione delle Privative, aún cuando no fuera persona jurídica, no por eso la inscripción dejaría de ser para el Reino de Italia, porque eso y no otra cosa importa en el hecho,

Digitized by Google

el haberlas registrado á nombre de la Dirección que tiene á su cargo la fábrica de cigarros en aquel Reino.

«La Direzione delle Privative» es una rama de la administración pública italiana, que posée atribuciones propias asignados por la ley, y que en todo lo que se refiere al ramo que está á su cargo procede en representación y con autorización del Estado.

Así pues, cuando la inscripción de las marcas se ha hecho á nombre de la Dirección de tabacos del Reino de Italia, se entiende que para el Estado Italiano se ha verificado.

Una repartición pública es simplemente un órgano de la administración del Estado; no es una persona jurídica de por si, porque forma parte integrante de la Administración General; no obra para si, porque no es una entidad aislada, de vida propia, independiente; y siendo esto exacto, cuando esa repartición pública procede sujetándose á la ley que la rije, sus actos se reputa que son actos propios del poder público de que depende y por quien y para quien ejerce sus funciones.

Los señores William Paats, Roche y Cª han celebrado el contrato de adquisición de los tabacos italianos con la Direzione delle Privative, y como esta repartición ha procedido dentro de sus facultades, ese contrato, en su texto y en sus consecuencias legales implica un acto obligatario y propio del Estado Italiano.

Por último, el Ministro de Hacienda de Italia, que aprobó el contrato, afirma que la Dirección de los Privilegios tiene marcas de fábrica para los cigarros que elabora y que ha podido cederlas *pro-tempore* á los señores Williams Paats, Roche y Cª con la facultad de hacerlas registrar.

En cuanto á lo que se sostiene que los querellantes para gozar de los derechos que pretenden, debieron hacer registrar las marcas á su nombre ó á nombre del Gobierno Italiano,, debe tenerse presente que no pudieron hacer lo primero y que no lo necesitaban tampoco, porque las marcas que traen los cigarros son las del Estado Italiano, y solo podían usarlas para esos productos única-

Digitized by Google

mente y en el carácter de cesionarios para la venta de tales artículos.

Resulta pues que la inscripción está hecha de conformidad á la ley y que debe entonces producir todos sus efectos.

10. Se impugna también el derecho de los querellantes afirmándose que las leyendas que usa el monopolio italiano y cuya inscripción se ha concedido por nuestra Oficina de marcas, no constituyen en realidad una *marca extranjera* y que por consiguiente es nula la inscripción y nulos los títulos de fs. 9 y 13.

Esta impugnación es completamente inconsistente desde el momento que se tenga presente que todos los documentos emanados de la Dirección de los Privilegios y de los Ministerios Italianos, y que se han traído á estos autos, afirman que aquella repartición pública tiene marcas de fábrica y de comercio para los artículos que elabora y que dichas marcas han sido cedidas temporalmente á la casa William Paats, Roche y Cª.

11. Se alega en contra de la acción de los demandantes que los distintivos del monopolio italiano no han sido registrados en Italia; pero la misma sentencia apelada explica suficientemente esa falta de inscripción: « monopolio « quiere decir que no hay libertad de industria, concurren- « cia de fabricantes, ni producto de distinto origen; mono- « polio es la concentración de todos los productos en un « solo expendedor, y por consiguiente es inútil que se « deposite una marca de fábrica, que sirve precisamente « para distinguir los productos de distinto origen. Nadie « más que el Estado la puede fabricar; y si hubiera algún « fabricante bastante osado que lo hiciera, sería castigado « con las leyes protectoras de tal monopolio. »

La marca con que se distinguen los cigarros italianos es una marca extranjera perteneciente á un monopolio oficial, y que por este caracter que le es propio, no necesita de registro para su validez.

Sería por otra parte completamente superfluo que la Nación tuviera necesidad de registrar sus propios sellos

Digitized by Google

timbres, marcas etc. que por ser de ella misma, tienen carac-ter oficial propio, sin necesidad de registro.

¿ Prohibe la ley argentina que las marcas extranjeras de esas condiciones puedan ser registradas por la Oficina en Marcas? No hay ninguna disposición que se oponga á ello, y así lo ha entendido en este caso, puesto que se ha hecho el registro de marcas del monopolio italiano, aplicando el art. 42 de la ley de marcas de 1876.

Admitir que las marcas, distintivos, señales etc. que distinguen la manufactura italiana de tabacos, no son susceptibles de ser registradas en el país, á pretexto de que no son marcas de fábrica ó no están inscriptas en la Nación de procedencia, sería colocar la manufactura oficial de un Estado extranjero en peores condiciones que á un simple comerciante extrangero.

De esto resultaría que productos de una marca extrangera reconocida, como son los cigarros del estanco italiano, podrían ser impunemente falsificados en la República quedando los falsificadores amparados contra toda persecución legal.

12. Que no puede tampoco admitirse como causa de nulidad de la inscripción de las marcas pedidas por los querellantes, la existencia de un registro anterior de marcas otorgado á don Donato Didiego en Agosto de 1892.

Si se sostiene que es nulo el registro de las marcas practicado á pedido de William Paats, Roche y Cª no se ve cual sería la razón suficiente para considerar válida la inscripción hecha á pedido de Didiego. Este registro debería ser nulo en virtud de los mismos motivos aducidos en contra de la validez del registro obtenido por los querellantes, y siendo nulo, no puede tener ninguna influencia legal sobre la segunda inscripción. En seguida, esta cuestión no tiene la menor importancia en el caso *sub-judice*, por que los únicos que pudieran promoverla no lo han hecho.

Por lo demás, téngase presente que Didiego, ha reconocido la legitimitad de la inscripción hecha á pedido de de William Paats, Roche y Cª. Finalmente, no procede resolver si subsiste ó no la transferencia hecha por Didiego á favor de Brambilla y de lo que se negó tomar vista la Ofici-

Digitized by Google

na de marcas, porque ese es asunto extraño á la presente litis.

III.

13. Que habiéndose establecido en los considerandos anteriores que los señores William Paats, Roche y C.a han registrado en debida forma las marcas de f. 9 y f. 13, y que, por consiguiente, se hallan bajo el amparo de la ley de marcas de 1876, corresponde saber si los demandados Testoni y Chiesa han cometido en realidad la falsificación é imitación que se les imputa.

En la diligencia de embargo practicada en la fábrica de los señores Testoni y Chiesa, en la ciudad del Rosario, fueron secuestrados novecientos cincuenta y dos paquetes con cuarenta y siete mil seiscientos cigarros con etiquetas que llebavan las leyendas de las manufacturas de tabacos del Reino de Italia. encontrándose en los cabezales de esos paquetes un sello que decía: «Monopolio VI-I-96.»

Eso solo basta para probar de un modo completo la materialidad de la falsificación hecho que no ha sido, por otra parte, desconocido ni negado por los querellados.

Probado el hecho material de la falsificación de las marcas oficiales italianas, los señores Testoni y Chiesa han procurado demostrar que tal hecho no les imponía responsabilidad alguna, sosteniendo que no hay falsificación desde que la parte acusadora no ha probado que hayan vendido cigarros italianos, con las marcas incriminadas, con posterioridad á la fecha en que William Paats, Roche y C.a hicieron registrar las marcas del monopolio.

Tal defensa no es admisible. Se puede aceptar que el hecho de falsificar las marcas del monopolio italiano no haya sido punible en la República con anterioridad á la época en que se hizo la inscripción de marcas á solicitud de los señores William Paats, Roche y C.a pero después que ese registro tuvo lugar la conservación de los paquetes de cigarros con sus marcas falsificadas, manteniéndolos en la manufactura no obstante la ley que ya castigaba ese hecho, puede considerarse lícito. Sostener lo contrario impor-

Digitized by Google

taría desconocer la naturaleza propia de las acciones punibles.

Si la ley considera ilícita y sujeta á castigo una acción ó un estado de cosas determinado, no puede sostenerse con razón que sea lícita la razón ó el estado que se tienen en mira por proceder de épocas anteriores á la ley, y que, por tanto, pueden continuar existiendo, en presencia de la ley que los condena.

Precisamente por eso motivo esa acción, ese estado de cosas, ese hecho, deben cesar en sus efectos, desapareciendo desde luego, porque la ley los veda. Su continuación, á pesar de la ley represiva, constituye una infracción tan punible como los actos que se pratiquen bajo el imperio de la ley. Y estos principios son los que corresponde aplicar al caso *sub-judice*.

Poco importa que el hecho de la elaboración de los paquetes y la confecciòn de las marcas falsas haya sido anterior á la fecha del registro acordado á los señores William Paats, Roche y C.a; lo que importa es que esa falsificación continuaba existendo en toda su integridad después de la fecha de inscripción bajo el régimen de la ley de marcas de 1875, que no podía desentenderse de tomarla en cuenta, porque era un hecho material que le afectaba.

Para evitar su intervención, los paquetes y sus marcas falsas debieron desaparecer desde que se practicó el registro. No se procedió de ese modo: deben entonces los señores Testoni y Chiesa sufrir las consecuencias de sus hechos.

Que corresponde igualmente rechazar la defensa que consiste en sostener que desde que los paquetes que llevaban la marca falsificada, no tenían la estampilla correspondiente de los impuestos internos, no se encontraban prontos para la circulación, no habiendo por tanto falsificación. Si es cierto que á los paquetes no se les había adherido la estampilla de los impuestos internos, también es cierto que tal omisión constituía de por si una grave infracción.

En el fallo confirmado por la Suprema Corte en 2 de Septiembre de 1901, se ha establecido que el hecho de man-

Digitized by Google

tener los paquetes de la referencia con marca falsificada sin la estampilla de impuestos internos constituía una infracción pasible de la multa de dos mil pesos, por cuanto dichos paquetes en el estado de condicionamiento en que se hallaban, se encontraban, según la ley de impuestos internos y decretos reglamentarios, listos para la venta, remoción ó consumo, y debían, por consiguientes tener sus estampillas adheridas. (Ley 3681. Arts. 21. 22 y 23. Decreto de 25 de Enero de 1898. Art. 26. Decreto de 5 de Agosto de 1895, y art. 6. Decreto de 26 de Noviembre de 1895.)

Luego, pues, los paquetes con marca falsificada estaban prontos para la circulación, listos para la venta, no obstante lo que en contrario afirma la sentencia recurrida.

Que para librarse de toda responsabilidad, los querellados debieron destruir los paquetes á que habían aplicado las marcas falsas, porque de otro modo caían bajo las disposiciones de la ley de marcas de 1876.

En efecto, el inciso 2.°, art. 28 de la ley de marcas de 1876, castiga á los que ponen sobre sus productos una marca ajena, y el inciso 3.o del mismo artículo castiga á los que pongan en venta efectos con marcas falsificadas.

Estas disposiciones legales no exígen para la existencia del delito que prevéen, que se haya consumado el hecho de la venta, para que la contravención se dé por existente; basta que los efectos con marca falsificadas se encuentren en venta, esto es, que se hallen, como dice el fallo citado de la Suprema Corte, listos para la venta, remoción ó consumo, como ha ocurrido en el caso de que se trata.

14. Que la presente querella se ha iniciado también por imitación de marcas.

Durante la secuela de este juicio, los señores Testoni y Chiesa solicitaron de la Oficina de marcas el registro de la que lleban los paquetes embargados con la denominación «*La Suiza.*»

Digitized by Google

La oficina negó el registro por considerar que esa mar-

Marca auténtica

ca traía confusion con la de la Direzione delle Privative. Apelada la resolución por Testoni Chiesa fué confirmado el rechazo por el Ministro de Agricultura. Los apelantes no recurrieron á la via judicial, usando del derecho que les acuerda el art. 34 de la ley de marcas vigente, de modo que es indudable que la resolución administrativa, y para sus efectos, ha quedado ejecutariada.

Este Tribunal, conforme con el informe de fs
y lo resuelto por la Oficina de Marcas, y previo exámen de la marca «La Suiza», encuentra que es procedente lo resuelto por la Oficina de Marcas, y que,por consiguiente, la marca «La Suiza» trae confusión, no pudiendo en consecuencia usarlas los querellados.

Si dicha marca es susceptible de producir confusión es indudable que los paquetes de cigarrros que la tienen no deben circular en el comercío. En esta virtud procede inutilizar las marcas «La Suiza» que existen en los paquetes embargados.

15. Que se sostiene también que dada la forma en

Digitized by Google

que fué iniciada la querella, procedería su rechazo, aún cuando se hubiese provado la falsificación.

El fundamento que se formula es el siguiente: la ley de procedimiento establece que al iniciarse una querella debe expresarse el nombre, apellido y domicilio del querellado; no se ha cumplido con ese requisito, por cuanto el querellado es una firma social, un ser moral; luego no podría dictarse sentencia imponiéndole pena, por la cual procede el rechazo de la querella.

Hay vicio en esa forma de argumentación. Desde luego, el inciso 2.o del art. 176 del Código de procedimentos en lo Criminal establece «que la querella debe expresar el nombre, apellido y domicilio del querellado», y agrega: «en caso de ignorar esas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por las señas que mejor pueden darle á conocer».

LA SUIZA
TESTONI, CHIESA & Cia
Fábrica de Tabacos
N. 50 CIGARROS -TOSCANOS
TABACO ELEJIDO
BUENOS-AIRES
Avenida Mayo 646
ROSARIO
Urquiza -N° 1052

Imitación condenada

Si el querellante no ha conocido personalmente el nombre y apellido de todos aquellos á quienes acusaba del delito de falsificación, no ha podido dar señas más precisas

Digitized by Google

que las que ha suministrado, designando como culpables á los señores Testoni, Chiesa y C.a.

Denunciando un delito, es obligación de los jueces buscar por todos los medios posibles, á sus autores; y cuando se le dan los antecedentes para encontrarlos como en el caso pre sente, no se puede afirmar que corresponde rechazar la querella, porque desde el primer momento no se individualizó á todos los responsables.

Por otra parte, corre en autos el contrato de la Sociedad Testoni, Chiesa y C.a en el cual ha podido encontrarse el nombre de todos los querellados.

Si una persona jurídica es una entidad de derecho, un ser ideal completamente independiente de todos los miembros que la constituyen, una sociedad comercial no tiene ese caracter y sus miembros no pueden considerarse independientemente de ella. Una compañia comercial puede ser demandada por haber sus administradores infringido la ley de marcas, como ocurre en el caso *sub-judice*, por que no hay ley alguna civil ni criminal que lo prohiba; y la pena se impondrá á los administradores responsables del hecho incriminado. A las simples sociedades comerciales ó civiles, no puede aplicarse lo que establece el art. 45 del Código Civil para las personas jurídicas.

Finalmente, dada la constante jurisprudencia de nuestros tribunales, no puede sostenerse que á una compañia comercial no se le puede enjuiciar por infracciones á la ley de marcas. Baste reconocer que un número considerable de los juicios que se iniciaron por falsificación de marcas de fábrica, lo son contra compañías ó sociedades, y que hasta la fecha, nadie ha sostenido, ni juez alguno ha resuelto, que no sean judiciales.

Por los fundamentos expuestos, se revoca en toda sus partes la sentencia apelada de f. 909, condenándose á don Bautista Testoni y á don Carlos Basconi, socios administradores de la Sociedad Testoni, Chiesa y C.a, de acuerdo con los inciso 1.o y 5.o del art. 28 y del art. 36 de la ley de marcas de fábrica de 19 de Agosto de 1876, á la pena de quinientos pesos fuertes ó prisión de un año, con más los gastos del juicio en ambas instancias, y de la

Digitized by Google

pérdida de las mercaderías embargadas con marcas falsificadas de la Direzione delle Privative dei tabacchi del Regno de Italia, las que serán vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 32 de la citada ley, deviendo devolverse á los querellados los cigarros empaquetados en envase con marca «La Suiza» prévia inutilización de esta marca.

Notifiquese con el original, devuélvanse y repónganse los sellos en el juzgado de origen.

Angel Ferreira Cortés—Juan Agustin García (hijo)—Angel D. Rojas.

Digitized by Google

Patentes de Invención

Falta de novedad—Es nula la acordada a un invento que se explotaba públicamente á la fecha de la solicitud—Se rechaza la acción de falsificación, con daños y perjuicios y costas al actor Arts. 4, 53 y 54 de la ley de Patentes de Invención.

E. Phillips y Ca. V. Toledo y Rodriguez.

Buenos Aires, septiembre 12 de 1902.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por E. Phillips y Ca. contra Toledo y Rodriguez, por falsificación de una patente de invención, de cuyo estudio:

RESULTA:

A fs. 6 se presenta D. Juan A. Diana diciendo: que, según el poder que acompaña es representante de los señores E. Phillips y Ca. y cumpliendo instrucciones recibidas, viene á querellarse personalmente contra Toledo y Rodriguez por falsificación y defraudación de los derechos de patente de invención de una «*Maca automática*», pidiendo que en mérito de las consideraciones que expondrá, se les condene en oportunidad al máximun de la pena prescripta por el art. 53 de la ley de Patentes de invención, con espresa condenación en costas, dejando

Digitized by Google

á salvo las acciones por indemnizaciones civiles que le correspondan.

Que ha llegado á conocimiento de sus mandantes que los señores Toledo y Rodriguez explotan el invento de una «*maca automática*» de propiedad de aquellos, como se comprueba con la patente de invención y descripción correspondiente que acompaña.

Que el medio de esplotación consiste, no solo en la fabricación indebida de la maca, sinó que, también en la venta, exposición y comunicación del invento (art. 54 de la ley de Patentes de Invención) según se comprueba por la existencia que poseen expuesta á la venta pública los señores Benoit y C.ª, en su casa de negocio establecida en la calle Florida 746, quienes incurren también en las responsabilidades de la ley citada.

Este invento que sus mandantes vienen explotando desde su descubrimiento, no puede serles ignorado á los á los que le hacen tan desleal competencia, pues además de estas circunstancias y de las publicaciones de estilo, han recibido prevenciones personales de sus poderdantes, de manera que el hecho fundamental consiste en la fabricación y venta de la maca automática referida, cometiendo el delito calificado de falsificación por el art. 53 de la ley de la materia.

Que la ley de patentes de invención reglamentando el art. 17 de la Constitución, acuerda á los autores de un invento industrial, una vez llenados los requisitos legales, el uso exclusivo para explotar su invento por el tiempo señalado.

Que en garantía del libre ejercicio de tal derecho unen acciones penales y civiles para castigar el delito del uso indebido del invento patentado y obtener reparación de daños que nuestra ley declara en su Tít. VI. Estas disposiciones, sus concordantes y la jurisprudencia diaria, hacen prospesar la acción que entabla y cuya secuela se halla sujeta á las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal, por lo que solicita se provea como lo deja solicitado en el exordio.

A fs. 22, D. Julio Fort, por los señores Toledo y

Digitized by Google

Rodriguez, contestando el traslado conferido dice: que los actores entablan esta querella por defraudación y falsificación de una patente de invención de una *maca automática* y agregan que este invento que los señores Phillips vienen explotando desde su descubrimiento, les ha sido comunicado á sus poderdantes.

Que los señores Toledo y Rodriguez no han explotado, ni explotan un invento de los señores Phillips y Cª. ni explotan, ni han explotado la descripción de la *maca automática* acompañada á los autos, firmada por D. Enrique W. Rich. Que no fabrican, ni han fabricado una maca de los demandantes, ni la han exhibido, expuesto ó comunicado. Han fabricado, fabrican y seguirán fabricando el aparato secuestrado denominado Colúmpio, ó en el lenguaje americano hamaca, no maca, que tiene más ó menos las mismas propiedades. Que las tales macas no són un invento de los señores Phillips y Cª., quienes són, según propia confesión, explotadores de un invento que se les asemeja.

Que el confeccionado por ellos es una copia de un modelo que les fué vendido por Piza y Weyand, agentes de fábricas Norte Amerícanas. Que el columpio secuestrado es un artículo que no se ha demostrado que sea del invento de los señores Phillips y Ca., y es general porque está en el comercio de este mercado, como cualquiera de los de su género ó como cualquiera de los que teniendo una forma general, se adaptan á su fabricación sin atentar á un derecho ó prerrogativa.

Que los señores Piza y Weyand al vender á sus poderdantes ese artículo, no han hecho reserva alguna como no podían hacerlo, porque no lo recibian de un inventor, sinó de un fabricante que lo lanza al mercado sin patente ni marca que lo distinga.

Que es falso que los columpios secuestrados lleven la firma ó marca de Phillips y Cª, ó del adquirente de la patente Enrique W. Rich, porque el modelo no fué comprado á Phillips sinó á Piza y Weyand de Buenos Aires y New York. Que no se ha demostrado que sus instituyentes hayan cometido el delito que se les imputa

Digitized by Google

Que por otra parte son nulas las patentes de invención concedidas á máquinas ó aparatos cuyo sistema ó aplicación sean conocidos y aplicados en el pais; no pueden ser patentados los sistemas en general y las modificacionos introducidas á aparatos patentados, para gozar de privilegios, requieren una patente adicional. Por lo que piden se les absuelva de la querella, se levante el embargo, se condene en costas á los actores, se declare nula la patente y se les dejen á salvo las acciones que por daños y perjuicios les correspondan. Abierta la causa á prueba se produce la de posiciones y pericial que obra en autos, presentándose los memoriales sobre el mérito de la producida, que corren de fs. 93 á 100, con lo que queda esta causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada por defraudación y falsificación de los derechos de una patente de invención de una *maca automática* de propiedad de los actores.

Que los querellados no niegan haber confeccionado los columpios que fueron embargados en su casa de negocio, habiéndole servido de modelo para ello, un ejemplar que adquirieron en plaza, en compra hecha á los señores Piza y Weyand; y sostienen que el fabricado por Phillips y Ca., no constituye un invento y que la patente acordada es nula por estar en contraposición á lo dispuesto en el art. 4°. de la ley de patentes.

Que el querellante, absolviendo posiciones y contestando á la novena pregunta, confiesa que el sistema de los macas de su fabricación es el mismo del de los introducidos por Piza y Weyand, luego esos columpios, macas, ó hamacas, eran ya conocidos dentro y fuera del pais, como lo demuestra el cuaderno de fs. 19, que con-

Digitized by Google

tiene una fotografía de ellos á f. 45, y la confesión referida.

Que en tal concepto ni lss señores E. Phillips y Compañía ni el señor Enrique W. Rich pueden considerarse inventores del sistema de los aparatos en cuestión.

Que la patente acordada á los señores E. Phillips y C.ª, está en oposiciòn á lo preceptuado por el art. 4.º de la ley de 11 de Octubre de 1867 y debe declararse la nulidad solicitada por los demandados.

Que correspondiendo al caso *sub judice* esa declaratoria, es evidente que los señores Toledo y Rodríguez no han cometido el delito que se les imputa, ni han defraudado los derechos de los querellantes, desde el momento que sus columpios eran copiados de otros introducidos al país desde Estados Unidos, sobre los que Philips y C.ª no tenían adquiridos ninguna clase de prerrogativas.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo á los señores Toledo y Rodríguez de la acción instaurada, á quienes se dejan á salvo las acciones civiles que vean convenirles, siendo las costas á cargo del actor.

Declaro nula la patente otorgada á E. Phillips y C.ª, lo que deberá hacerse saber, á los efectos consiguientes al Ministerio de Agricultura.

Ordeno el levantamiento del embargo trabado y entrega á sus dueños de las mercaderías en depósito y que previa reposición de sellos y notificación con el original, se archive este expediente

FRANCISCO A. ASTIGUETA.

Esta sentencia se confirmó por el siguiente

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1903.

Digitized by Google

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por E. Phillips y Ca., contra Tolede y Rodríguez por defraudación de una patente de invención;

Y CONSIDDRANDO:

1.º Que la sentencia apelada de fs. 101 se ha dictado con arreglo á derecho, en cuanto absuelve á los demandados y declara nula la patente de invención acordada á los demandantes.

2.º Que los demandantes al deducir su acción á fs. han usado de un derecho que la ley les acuerda, no apareciendo de autos que hayan obrado con temeridad ó mala fé. El ejercicio de un derecho en esas condiciones no impone responsabilidades en juicio. Por eso no procede dejar á salvo á los demandados las acciones por daños y perjuicios que la sentencia apelada le reserva contra los demandantes, correspondiendo en este caso la condenación en costas á los vencidos, conforme al art. 57 de la ley de Patentes de Invención.

POR TANTO, SE RESUELVE:

Confirmar con costas y por sus fundamentos, la sentencia apelada do fs. 101, revocándola en cuanto se deja á salvo á los demandados contra los demandantes, la acción por daños y perjuicios.

Notifíquese con el original, devuélvase y repónganse los sellos ante el inferior.

Angel D. Rojas. — Angel Feereira Cortés. — Juan Agustin Çarcia (hijo).

Digitized by Google

Falsificación de marca

Cuerpo del delito.—No existiendo éste, ni probándose que el querellado sea el falsificador, debe absolverle.—Costas y daños al actor.

C. E. Stephens v. José Carballo.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1901.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por don Cárlos Enrique Stephens contra don José Carballo, por falsificación de marca de fábrica, de cuyo estudio

RESULTA:

Que a fs. 14 se presenta al Juzgado D, Guillermo Lippold, por D. Carlos Enrique Stephens, diciendo: Que según lo acredita el documento que acompaña, su instituyente registró en esta República en 1896, como marca para su uso exclusivo, las etiquetas con que se distinguen las conocidas tintas para escribir llamadas Stephens. Qne á D. José Carballo le ha parecido bien aprovecharse del trabajo ajeno y en vez de buscar en la competencia una fuente de trabajo que redundara en provecho propio y del público, ha preferido hacer un acto de piratería falsificando la marca registrada; y que para justificar lo expuesto, tiene muchas pruebas, acompañando por el momento varios frascos de tinta com-

Digitized by Google

prados en casa del falsificador, que llevan la marca adulterada, que pueden compararse con la legítima y notarse la igualdad existente entre ambas.

Luego estudia entre ambas etiquetas y dice que el art. 4.º de la ley de la materia consagra la propiedad exclusiva de las marcas en favor de los comerciantes ó industriales que las registran, de acuerdo con sus prescripciones, como ocurre en el presente caso.

Que la propiedad de una marca produce de toda otra que se le asemeje y mayormente las imitaciones y la falsificación fraudulenta.

Los que falsifiquen ó adulteren una marca de fábrica, los que ponen sobre sus productos una marca ajena y los que venden á sabiendas, ponen en venta ó se prestan á vender ó circular artículos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada, incurren por el artículo 28 en multa de 20 á 500 pesos fuertes ó prisión hasta un año. Fuera de esto, las mercaderías con marca falsificada que estén en poder del falsificador deben ser comisadas, teniendo derecho los damnificados á pedir se les indemnicen los daños y perjuicios que en el caso deben dejarse á salvo; por todo lo cual, solicita se tenga por iniciada la querella contra D. José Carballo, á quien se condenará al máximum de las penas establecidas por la ley.

Que á fs. 59. el demandado contesta la acción instaurada, pidiendo su rechazo, por ser absolutamente falsas las imputaciones que se le hacen, condenando al actor á las costas del juicio y dejando á salvo las acciones criminales y civiles que contra aquel le asistan.

Que no hay en la querella que contesta, una sola palabra de verdad en cnanto en ella se asevera que el exponente se ha valido de imitar la marca Stephens para expender tintas de su fabricación; y la mejor prueba de ello es que, habiéndose allanado su domicilio, no se encontró en él objeto alguno que lo denunciara ante el delito que se le imputa.

Que tampoco ha vendido un solo frasco de la tinta Stephens y que lo único que hay, es un pretexto para

Digitized by Google

hacer reclame, que por ser ya muy conocido, no produce los resultados que se buscan, por cuya razón, repite lo solicitado en el exordio.

Abierta la causa á prueba, se produce la testimonial que corre agregada á los autos, y previa presentación del memorial del actor que obra á fs. quedó esta causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada contra don José Carballo por falsificación de la marca de fábrica con que el actor distingue unas tintas que expende.

Que para que la acción pueda prosperar, es requisito indispensable que se justifique la existencia del cuerpo del delito y el autor ó autores del mismo.

Lo primero aparece demostrado de una manera incontestable por el informe que ha presentado el perito, no sucediendo lo mismo respecto de lo segundo como resulta de los constancias de autos.

De ellos se desprende que las botellas de tinta, que constituyen el cuerpo del delito, llevan en realidad la marca del actor, falsificada; pero no aparece justificativo alguno que demuestre que el querellado sea el autor de la falsificación.

Hay en autos dos facturas de la casa Carballo, una de ellas reconocida por éste, que se refiere á venta de frascos de tinta; pero no se expresa ni se ha demostrado que esos frascos que se mencionan en la factura, fueran de tinta Stephens y que aquél hubiera vendido como tales, no teniendo nada de extraño que se refieran al mismo artículo, cuando era este el comercio del demandado.

Analizando la prueba testimonial se arriba siempre al mismo resultado; mientras un testigo responde afirmativamente á la segunda pregunta del interrogatorio de fs. 73, referente á que Carballo vendió tinta Stephens falsificada; los otros dos, respondiendo á la

Digitized by Google

misma pregunta que la que contiene el interrogatorio de fs. 72, dicen, no constarle á uno é ignorarlo el otro. Luego, aquella primera afirmación carece de fuerza probatoria, por ser una declaración singular.

Contra esa prueba del actor, aparecen las declaraciones de los testigos del querellado, que siempre visitaron la casa del señor Carballo, á quien tienen por persona de honorabilidad, y nunca vieron que vendiera ó pusiera otras etiquetas que las que llevan su nombre, en la tinta que expendía.

Que contribuye á carroborar esta prueba el resultado negativo de las dos diligencias de embargo, practicadas á solicitud del querellante, en casa del querellado, determinando, como consecuencia, el rechazo de la acción, por no haberse justificado que D. José Carballo, sea el autor de la falsificación.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo; absolviendo á D. José Carballo de la querella contra él instaurada, siendo las costas á cargo de la parte vencida y dejándose á salvo del vencedor las acciones por daños y perjuicios que vea convenirle.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese el espediente.

Francisco B. Astigueta.

— —

Consentida por las partes esta sentencia, fué archivado el expediente.

Digitized by Google

Marca de comercio

Prueba de la falsificación—Rechazo de la acción—La palabra Canadá usada en maderas para indicar su procedencia, no importa delito de falsificación de la marca «Canadá».

Juan Shaw é hijos v. Henry B. Elliot.

Buenos Aires, Octubre 12 de 1901.

Autos y Vistos: esta causa, para resolver en definitiva la querella instaurada por los señores Juan Shaw è hijos contra D. Henry B. Elliot, de cuyo estudio

RESULTA:

1° Que á fs. 9 se presentó la parte actora querellando á D. Henry B. Elliot, por usurpación de marca de comercio, pidiendo que una vez comprobado el delito, se le condenara á la pena que prescribe el art. 28, inciso 1° de la ley de marcas de fábrica y de comercio de 1896, vijente en la época en que se inició la presente querella, dejando á salvo la acción por daños y perjuicios.

La querella está fundada en los siguientes hechos: que el exponente es propietario de la marca *Canadá* cuyo uso esclusivo obtuvo de la Oficina Nacional de Marca de Fábrica el 26 de Diciembre de 1893 con la que distingue maderas que introduce del extrangero. Que últimamente el señor Henry B. Elliot ha estado descargando en el Riachuelo un cargamento de pino america-

Digitized by Google

no traido por el buque «Jorge B. Jordan» con la marca *Canadá*: Que conocedores de este hecho, dirigieron al Sr. Elliot una carta pidiéndole borrara de la madera la marca cuyo uso esclusivo le pertenece y que no obstante de contestarles la carta de f.... en la que se desconoce el derecho que tienen, vendió el cargamento sin borrarle la marca.

Que el hecho narrado constituye el delito previsto por el art. 28, inciso 3º de la ley de marcas, cuya pena es aplicable á los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á vender ó á circular artículos con marca falsificada.

2º Que el señor D. Henry B. Elliot evacuando el traslado de esta querella, á fs. 13, expone: que pide su rechazo no solo porque no tiene fundamento legal, sinó que se trata de una querella maliciosamente instaurada, á sabiendas que no existía delito alguno con desprecio de las leales esplicaciones dadas en la carta á que se hace referencia por el actor y que fué inspirada por las consideraciones que se guardan los comerciantes honorables que se estiman. Que entrando al terreno de los hechos, niega que haya introducido madera con la marca «Canadá», ni que la cargada en el «Jorge Jordán» tuviera dicha marca, negativa que se anticipó á formularla en la carta de fs. 15 de Diciembre de 1896 ya mencionada. Que la madera de pino que ha venido en ese buque trae las marcas «Boston», Eureka» y «C. S.». Que lo que hay es que, debajo de las marcas viene estampada la palabra «Canadá», no como marca sinó como designación del pais ó lugar donde ella ha sido manufacturada y que por esto se hace seguir las iniciales *m. f. r.* que quieren decir en abreiatura «manufacturada». Que es costumbre que todas las marcas del «Canadá» en tránsito, para ser embarcadas en puertos de «Estados Unidos», llevan la inscripción de «Canadá Manufactured», á los efectos del control aduanero, y que esta indicación no es prohibida por la ley, ni puede constituir delito, pnesto que no es posible la confusión con ninguna otra Que existen diferencias fundamentales entre ellas; pues las

Digitized by Google

marcas del señor Elliot son «Boston», «Eureka y C. S.» y usa la palabra Canadá como una dirección del lugar de origen, mientras que la marca de los querellantes es la palabra «Canadá» simplemente: que á la simple vista se nota esta diversidad y que la prueba que no se ha querido imitar la marca es la de que, la madera del «Jorge Jordan» se ha vendido por sus legítimas marcas «Boston» y «Eureka» y no por la de «Canadá».

3° Que abierta la causa á prueba ambos litigantes rindieron la testimonial y pericial que corre de fs. 33 á fs. 118, después de lo cual se pronunció el llamamiento de autos y las partes informaron *in voce* al tenor do las actas que corren de fs. 125 adelante;

Y CONSIDERANDO:

1° Que la querella ha sido instaurada contra D. Henry B. Elliot por usurpación de la marca «Canadá» que usan los señores Shaw é hijos para distinguir maderas importadas, y en el curso de la prueba se ha pretendido demostrar que ambas marcas se prestan á confusiones.

La acción por usurpación de marcas está fundada en un hecho delictuoso, contra aquel que venda ó circule artículos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada y los autores son pasibles de la pena que determina la misma ley; mientras que la acción por confusión, cuando el hecho objeto del proceso no va acompañada de intención criminal, es puramente civil. En el presente caso la querella ha sido deducida con un propósito bien definido por usurpación, y la parte actora ha citado como artículo aplicable el art. 28, inciso 5° de la ley respectiva, luego le incumbia probar que ha habido falsificación de la marca que usan los señores Shaw é hijos, ó que ella ha sido fraudulentamente aplicada, ó bien, que existiendo confusión en las marcas, se ha usado con el propósito deliberado de defraudar al poseedor de una marca preexistente.

Digitized by Google

2° Que del estudio meditado de esta causa, el tribunal ha llegado á convencerse que no existe entre las marcas del señor Elliot y la de Shaw é hijos, falsificación, ni que haya sido fraudulentamente aplicada, ni que sea posible la confusión.

La marca de los querellantes cuyo detalle se encuentra á fs. 4, se compone de la palabra «Canadá» y las iniciales *Y. S. y h.*, todo ello encuadrado en lineas negras; mientras que la maca del señor Elliot la componen las palabras «Boston», «Eureka» y «C. S» y debajo de estas palabrabras, en caracteres más chicos, la palabra «Canadá» seguida de las iniciales *m. f. r.* que según las referencias de este proceso quieren decir «manufacturadas». A diferencia de la marca de los querellantes, en estas marcas no hay lineas que las circunden.

Las palabras «Canada» é iniciales *m. f. r.* coloradas debajo de las marcas indican la procedencia del pais donde han sido manufacturadas las maderas, habiendo quedado demostrado en este expediente que la madera que introduce el querellado es pino americano manufacturado en el Canadá.

A la simple vista se nota la diferencia entre ambas marcas y la confusión no es posible, menos para el comprador de maderas que vá en busca de alguna de las marcas que ya le son conocidas.

3o. Que si bien una constante jurisprudencia ha establecido que la apreciación sobre si existe ó no confusión queda librada al criterio del tribunal, en el presente caso ese criterio se ha firmado no solo en el examen de ambas marcas, sino que está conforme con todas las pruebas y constancias del proceso.

Efectivamente, todos los corredores que han intervenido en las ventas de las maderas importadas por Elliot y principalmente las desembarcadas del «Jorge Jordán», declaran uniformemente que siempre las han vendido por sus marcas «Boston» y «Eureka», sin tener en cuenta la palabra Canadá que, como lo indican las iniciales *m. f. r.*, señala el lugar de procedencia (testigos fs. 32, 36 y 38).

Digitized by Google

La prueba pericial es también completamente favorable al acusado. A fs. 61 las partes convinieron en nombrar peritos para que dictaminaran si eran diversas ambas marcas, ó si se prestaban á confusión y estos peritos, de común acuerdo, se expiden á fs. 90 dictaminando que son completamente distintas ambas marcas en detalle y en conjunto, por llevar distinto nombre, por ser de desiguales dimenciones las letras empleadas y porque la marca de los señores Shaw é hijos, lleva un cuadrado que no lo tiene la del señor Elliot; luego concluyen estos peritos en afirmar que no es posible la confusión entre ambas marcas.

4o. Que si hubiera existido por parte de Elliot una usurpación maliciosa de la palabra «Canadá» para defraudar los intereses de los querellantes, es indudable que hubieran hecho valer esa palabra ó esa marca en la correspondencia comercial, en los libros de comercio, en los boletos de venta de maderas ó aunque sea verbalmente en las ventas realizadas; pero en ninguna de estas partes se encuentran rastros de que el querellado se haya querido prevalecer de la palabra «Canadá», ni aún como un reclame para su madera.

A fs. 78 se encuentra el informe de los contadores que han revisado la correspondencia y libros de la casa de comercio de Elliot y en conclusión informan que, tanto en el archivo como en las facturas, como en las ventas, no se menciona la palabra «Canadá» como marca para distinguir madera.

Por otra parte, la prueba rendida por los señores Shaw é hijos es completamente deficiente para comprobar lo que pretenden. Ellos han sostenido que el cargamento del «Jorge Jordan» ha sido vendido con la marca de su propiedad y esto no lo han comprobado.

Los mismos comerciantes que ellos indican como compradores de parte de ese cargamento, que son los señores Lanclau fs. 67 y Repetto fs, 112, declaran que compraron la madera de pino por sus marcas «Boston» «Eureka» y no por la de «Canadá».

Por estos fundamentos, fallo; absolviendo á D. Hen-

Digitized by Google

ry B. Elliot de culpa y cargo, condenando en las costas á los querellantes y dejando á salvo las acciones al demandado por los daños y perjuicios que haya podido irrogarle esta querella.

Notifíquese con el original y en oportunidad archívese el expediente.

Repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1902.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma la sentencia apelada de fs. 45.

Notifíquese con el original y devuélvase, debiendo reponerse los sellos ante el inferior.

Angel Ferreyra Cortés—Angel D. Rojas—Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Marca de Fábrica «Aguila»

Las explicaciones ofrecidas, eximen de responsabilidad—Interpretación del artículo 31 de la Ley de Marcas de Fábrica de 1878—Absolución y costas al querellante.

H. Enthoven v. L. Arata y Ca.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1901.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por D. Henry Enthoven contra Luis Arata y Cª., por usurpación é imitación de marca de fábrica, de los que,

RESULTA:

Que á fs. 7, se presenta el actor D. Enry Enthoven, manifestando que es propietario de la marca de comercio «Aguila» cuyo registro obtuvo en 1895 bajo el número 5094, como asi mismo de otras dos que obtuvo en 1892 y 1895, todas ellos para distinguir cemento portland. Que la propiedad de dicha marca la ha adquirido de acuerdo con la ley por el hecho de la inscripción. Que dicha marca consiste principalmente en la denominación «Aguila», independientemente de cualquier forma distintiva y por el emblema representativo de una «Aguila» con los accesorios que constituyen las etiquetas. En dicha etiqueta el «Aguila» está representada con las alas desplegadas y en actitud de remontar

Digitized by Google

el vuelo. Es el «Aguila», pues, el distintivo principal de su marca y por ese emblema y por esa denominación es conocido el Cemento Porrtland que distingue.

Que ha llegado á su conocimiento que los señores L. Arata y Cª., se ha permitido imitar la marca ya descripta para aplicarla á un cemento inferior del que distingue su marca «Aguila», haciéndosele de este modo una competencia ilegítima y desleal.

Que dichos señores han recibido por el vapor «Florence» unas mil barricas con la marca «Golden Eagle» y comparando las etiquetas que ellas contienen con la registrada, el Juzgado notará sin esfuerzo que la imitación es manifiesta y que los señores Luis Arata y Cª., han imitado casi exactamente el emblema representativo de una «Aguila» con las alas desplegadas en actitud de remontar el vuelo, que es el símbolo caracteristico de su marca y por el cual es conocido el cemento de su importación.

Que el acto cometido por los señores Luis Arata y Cª., en la falsificación de que viene haciendo mérito, no solo es severamente reprochable de parte de comerciantes que debieran guardar mayor lealtad en sus procederes, sino que perjudican en estremo sus intereses, pues la marca que ellos usan es una imitación completa de la que el exponente emplea con privilegio esclusivo. Que este hecho es tanto más punible, cuanto que Arata y Cª., no podían ignorar la existencia y justa fama de la marca «Aguila», que es la de mayor aceptación y venta en la República,

Que amparándose de los principios legales que le asisten para poder ejercitar las acciones correspondientes contra cualquier falsificación, usurpación ó imitación de su marca, es que viene á entablar formal demanda contra Luis Arata y Cª. por usurpación é imitación de la susodicha marca «Aguila» efectuado del modo y manera que se ha indicado, á quienes se condenará al máximum de la pena que establece el art. 28 inciso 1° de la ley de 19 de Agosto de 1896, más los gastos, costos y costas del juicio, dejándole á salvo las acciones de daños y

Digitized by Google

perjuicios que le convengan y que hará valer en oportunidad. Que para fundar el derecho le bastará indicar los arts. 29, 32, 33, 34 y 35 de la ley citada y recordar que sobre este punto existe jurisprudencia establecida, encontrándose entre otros, el caso que se registra en la causa CYLV, tomo 15, série 2a., pág. 543 de la colección de la Suprema Corte.

Que á fs. 26, D. Mario Malvicini, contestando el traslado conferido, solicita se sobresea definivamente en esta causa, reservando á sus mandantes los señores Arata y Ca. las acciones de daños y perjuicios materiales y morales que les corresponda, condenando al actor á las costas del juicio.

Que sus mandantes, comerciantes de importancia, establecidos en plaza desde mucho tiempo. no necesitan usar medios de falsificación de marcas ajenas para ejercer su negocio.

Que sus mandantes pidieron por intermedio del Sr. Hermãn Ruete unas mil barricas de Cemento Portland, habiéndose recibido las que contienen la marca «Golden «Eagle» (Aguila de oro) embarcadas en el vapor Florence y que llegaron en 7 de Agosto de 1899, que se remitian con la prevención de que la marca era superior á cualquiera otra; barricas que fueron vendidas en depósito á los señores Nicolás Nisseggi y C.a, de esta plaza.

Que de la letra del art. 31 de la ley de marcas y del espíritu de los demás artículos correlativos, se desprende á la evidencia que en el caso de acusación á los expendedores debe comprobarse que estos han procedido dolosamente ó que tienen conocimiento de la falsificación.

Que no están sujetos á pena los expendedores de mercaderías con marca falsificada que indiquen de quien la hubieron y contra los cuales no se pruebe el dolo ó complicidad para favorecer la falsificación (Fallos de la Corte, serie 2.a, tomo 19, pág. 112; id tomo 15, página 526).

Que los señores Arata suministran noticias completas por escrito y judicialmente sobre el nombre y direc-

Digitized by Google

ción de quien la vendió, como así mismo de la época del expendio, por lo que deben ser absueltos.

Que aún cuando con lo dicho, bastaría para que se proceda como lo deja pedido en el exordio, como así mismo quedarían sus mandantes exhonerados de discutir si la marca «Agila de Oro» sea falsificación, defraudación, usurpación ó imitación como sostiene el actor; pero á efecto de abundar en mayores consideraciones, pasa á indicar las diferencias que existen entre una y otra etiqueta, como á demostrar que la jurisprudencia invocada por el actor no es pertinente. Cita algunos casos de jurisprudencia y la opinión de algunos tratadistas extranjeros para robustecer su opinión y termina pidiendo se rechace la demanda en la forma que lo ha solicitado.

Abierta la causa á prueba, se produce la que corre de fs. 36 á fs. 44; y de fs. 51 á 68 inclusive corren agregados los memoriales presentados por las partes en el informe *in voce*, quedando con eso la causa para definitiva:

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido iniciada por usurpación é imitación de una marca de fábrica con que el actor distingue un Cemento Portland con que comercia.

Que sin entrar á analizar las condiciones en que se encuentra la marca indubitada con relación á la registrada por el querellante, el Juzgado debe limitarse á tomar en consideración la manifestación hecha por el querellado, por considerarla prévia á todo pronunciamiento.

Que la disposición del art. 31 de la antigua ley de Marcas de Fabrica, que regía á la época de la iniciación de este juicio, impone al vendedor de artículos indubitados, la obligación de dar jucicialmente las explicaciones del caso respecto á la procedencia del artículo, sopena de ser considerado cómplice.

Ante ésta disposición, es evidente que si una persona á quien se le imputa el delito de falsificación ó imitación de una marca de fábrica, se presenta ofrecien-

Digitized by Google

la procedencia y demás informes respecto á la mercade ría, no puede corresponderle ninguna responsabilidad en el hecho incriminado.

El querellado ha cumplido con un mandato de la ley, precisamente con el objeto de demostrar que no sé, ni el falsificador, ni el imitador de la marca registrada; y en autos no existe constancia alguna que el querellante haya impugnado, ni aún desconocido ese hecho que evidenciaba la procedencia de las barricas de portland recibidas, lo que importaba aceptar de su parte que los señores Arata y Cía., no tenían ninguna participación en el hecho que se les imputaba.

Que, por lo tanto, en presencia de la disposición legal invocada por los querellados y atentas las constancias de autos, que confirman sus procederes, no puede hacerse responsable á aquellos de la imitación de una marca que ellos no han confeccionado, no han puesto en circulación, ni se les ha demostrado que hayan tenido una participación directa en ella.

Por estos fundamentos y consideraciones concordantes del escrito de fs. 26, fallo, absolviendo de toda culpa y cargo á los señores Luis Arata y Cia., de la querella contra ellos deducida, con costas al actor; y dejando á salvo de aquellos las acciones que vean convenirles.

Notifíquese con el original y en oportunidad archívese este expediente, prévia reposición de sellos.

Francisco B. Astigueta.

Digitized by Google

Marcas de Fábrica

Arts. 31 de la ley de 1876 y 58 de la 3975—su interpretación—Ofrecidas las explicaciones de los arts. citados, procede la absolución.

Veuve Garrés Yeune et Fils v. Biscardi y Cia.

«Moutarde Indiene»

Buenos Aires, Febrero 27 de 1902

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por la sociedad «Veuve Garrés Ieune et Fils», contra Biscardi y Cia., por imitación fraudulenta de marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 8 se presenta D. Gustavo M. Breuer por la sociedad demandante, manifestando: que en nombre de sus mandantes venía á entablar formal acusación contra D. Mauricio Perelli, que después cambia contra Biscardi y Cia. por imitación fraudulenta de marca de fábrica, fundado en que la sociedad mencionada es propietaria desde 1897 de la marca *Moutarde Indiene*, constituida por una etiqueta cuyo dibujo acompaña esta demanda.

Que el crédito de la marca ha estimulado á los falsificadores y después de algunas averiguaciones se ha

Digitized by Google

dado con uno de ellos que, ya sea como fabricante, vendedor ó consignatorio, ofrece al público una mostaza en idéntico envase y con las etiquetas y anuncios habilmente copiados de la de su mandante, por lo que viene á pedir su castigo.

Que el nombre de la marca, es como el título lo indica, *Moutarde Indiene*, cuya denominación ha sido íntegramente copiada en la etiqueta falsificada. El cartelón del centro es en ambos colorado y dice, como indicando su origen de fábrica, en la parte inferior, «*Usina San Nicolás*» «*Marque depósee*», y más abajo, determinando el lugar de la fabricación «Bordeaux». Sosteniendo el cartelón, aparecen en la etiqueta legítima, un indio y una india, mientras que en la falsificada dos hombres, también desnudos como en aquella, con un pequeño calzón del mismo color que el de los indios.

Que la imitación no puede ser más perfecta y más disimulada; lo que impresiona, lo que puede leer un comprador desconfiado. eso es idéntico, como ser el nombre y los detalles, lo que no puede percibirse salvo teniendo los dos frascos á la vista.

Que igual sucede con las cápsulas en los que aparecen idénticos detalles á los de la etiqueta; y finalmente, la diversa impresión, la claridad, la nitidéz y fijeza de la legítima, y la obscuridad, confusión y groserismo de la falsificada.

Que según Pouillet, el fraude busca siempre sustraerse á la aplicación de la ley; y en efecto, hay más delito en copiar ingeniosamente una marca, que en falsificarla groseramente, porque lo primero importa más rebuscamiento y se busca de antemano burlar la ley, no solo en la parte civil del derecho que proteje, sinó la criminal que castiga su ataque. Iguales consideraciones hace Maillard de Marafy al respecto.

Que, por tanto, funda su acción en la disposición del art. 48 inciso 3.ª de la ley de marcas, donde se castiga al que imita fraudulentamente una marca, y en el inciso 4.º donde se castiga al que ponga á sabiendas sobre sus productos ó efectos de su comercio una marca

Digitized by Google

ajena ó fraudulentamente imitada y por último en el inciso 6.º del mismo, y pide se condene al demandado al máximun de la pena que determina el referido artículo 48.

Que corrido traslado de la demanda es contestada á fs 37 por el Dr. Arrotea Molina en representación de Biscardi y Cia. pidiendo el rechazo, con costas de la acción instanrada.

Que sus representandos no han realizado imitación alguna de la marca de que se dice esclusiva propiedad la sociedad actora, pues su instituyente no se ocupa de la falsificación de mostaza de ninguna clase, dedicándose á la preparación y espendio de conservas alimenticios, pues la mercaderia embargada ha sido adquirida de Don Jerardo Lammers, quien poseia diez años ha, una fábrica á vapor de dicha mercadería; compra que se ha hecho en diversas ocasiones desde Noviembre de 1899 con objeto de satisfacer pedidos de mostaza hechos por algunos comerciantes á quienes se les vende conservas de su fabricación, pero ignorando que la marca utilizada por Lammers, fuera ó no una imitación de la sociedad actora, habiendo tenido recien conocimiento de que esa sociedad fabricaba mostaza, por la iniciación de ésta demanda.

Que no considera necesario discutir las diferencias entre ambas marcas, desde que su mandante no es fabricante del artículo, limitándose á acompañar facturas y recibos para demostrar que lo embargado procede del fabricante á que se ha referido, quien liquidó su negocio, harán tres meses, vendiendo maquinarias, mercaderías y demás existencias.

Que por lo tanto, en vista de la manifestación espresada, pedía que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la ley, se mandara dejar sin efecto la acción deducida, dejando á salvo de su mandante las acciones por los daños y perjuicios que ejercitará en caso necesario contra quien corresponda.

Abierta la causa á prueba á fs. 40 se produce la que obra de fs. 42 á fs. 70 y habiéndose presentado los

Digitized by Google

alegatos de fs. 77 y 84, quedó ésta causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querrella ha sido iniciada por imitaciòn fraudulenta de la marca de fábrica con que la sociedad actora distingue mostaza de su fabricación.

Que dada la forma en que el querellado ha contestado la demanda, el juzgado, prescindiendo de estudiar la semejanza que pudiera existir entre las etiquetas secuestradas y las empleadas por los actores, debe limitarse á analizar la defensa, á efecto de acordarle el valor legal que le corresponda.

Que el art. 31 de la antigua ley de marcas de fábrica que regía á la época en que se cometió el hecho imputado, imponía, como lo hace el art. 58 de la ley vigente, al vendedor de productos con marca falsificada, la obligación de dar al dueño de las marcas, noticias completas por escrito sobre el nombre y dirección del que la hubiese vendido ó procurado, so pena de ser considerado como cómplice del delincuente.

La doctrina constante sostenida por este Juzgado en numerosos casos análogos al presente, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte, al interpretar el referido artículo, ha sido la de declarar exento de toda culpa á aquel que, amparándose en sus prescripciones, ofrecía los antecedentes necesarios para descubrir al verdadero delincuente.

La casa demandada ha justificado los extremos de dicho artículo, presentando al querellante los antecedentes que pudieran inducirlo al propósito de la ley y al que él mismo buscaba. Y que esa manifestación está de acuerdo con la ley y ampara ampliamente al que la invoca, lo ha demostrado el mismo actor al cambiar su acción contra Biscardi, después de iniciarla contra Perelli, por haber indicado éste de quien hubo la mercadería.

Que, por lo tanto, exista ó no la imitación fraudulenta que se denuncia, el Juzgado, encargado por la ley de velar por su estricta aplicación, amparando en su dere-

Digitized by Google

cho al que la invoca, cree que es de estricta aplicación

Marca registrada

al caso *sub-judice* la disposición del citado art. 31, que impide que esta acción pueda prosperar.

Imitación condenada

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo: absolviendo de toda culpa y cargo á Biscardi y Cia de la acción instaurada, con costas al actor; y dejando á salvo de los nombrados las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles, para ejercitarlos contra quien corresponda.

Notifíquese con el original y en oportunidad archívese. Repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

Digitized by Google

Fallo de la Excma. Cámara

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1902

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que el señor Gustavo M. Breuer, como representante de «Veuve Garrés Yeune et Fils» en los autos sobre imitación fraudulenta de marca de fábrica contra Biscardi y Cia., han interpuesto apelación de la sentencia del Juez Federal de fs. 85, por cuanto absuelve de culpa y cargo á los demandados en la querella instaurada contra ellos.

La querella se funda en que la marca con que los querellantes distinguen las mostazas que elaboran en Francia, bajo el nombre «Moutarde Indiene», «Bordeaux», (Dibujo de fs. 7) y la cual fué debidamente registrada en la oficina de Marcas de Fábrica y de Comercio en el año 1897, ha sido fraudulentamente imitada por los demandados. (Dibujo de fs. 22).

2o Que para escusar su responsabilidad, Biscardi y Cia. dicen que la mostaza ha sido fabricada por Lammers, á quien la han comprado con las etiquetas correspondientes. Pero á los compradores ha debido llamarles la atención que las etiquetas tuvieran unas veces el nombre de Lammers y otras el de Levy et Cie., y que se fabrica en Flores y dijera «Bordeaux».

A este respecto no ha habido posibilidad de error, pues las cuentas que Biscardi y Cia. ha presentado y obran á fs. 31, 32 y 33 dicen claramente: «Fábrica á vapor de mostaza francesa en Flores».

3o Que resultando de los antecedentes expuestos que Biscardi y Cia. han debido necesariamente conocer que compraban un artículo con etiqueta falsificada, el hecho cae bajo las disposiciones de los textos del art. 48 de la Ley de Marcas vigente, por cuanto después de su promulgación ha sido instaurada la querella y ha sido así mismo después de producída la contravención que la motiva.

Digitized by Google

Este artículo castiga á los que á sabiendas (incisos 4°, 5°, 6°, 7° y 8°) vendan, pongan en venta articulos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada, ó pongan ó hagan poner en la marca de una mercadería o producto, cualquier designación falsa con relación al país en el cual haya sido falsificado, etc.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada, y de acuerdo con el art. 48 de la Ley de Marcas vigente, se condena á un mes de arresto y á doscientos pesos de multa á D. Vicente Biscardi, debiendo inutilizarse, como lo prescribe el art. 54, las marcas imitadas que detalla el acta de fs. 23.

Notifiquese original, devuélvase y repóngase el papel ante el Inferior, con costas á la parte vencida.

Angel Frereira Cortés. — *Juan A. Çarcia (hijo).*—*Angel D. Rojas.*

Digitized by Google

Marca de Fábrica

Imitación fraudulenta—Art. 28 de la Ley—El que usa una marca registrada, aunque tenga parecido con otra, no comete delito—Absolucion del acusado.

A. Delor y C.a. v. Pini Hnos. y Ca.

Aperital — Aperal

Buenos Aires, Marzo 18 de 1902.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por A. Delor y Ca. contra Pini Hnos. y Ca. por imitación fraudulenta de una marca de fábrica, de cuyc estudio

RESULTA:

Que á fs. 7 se presenta Felix Soulié y Ca. por los señores A. Delor y Ca. manifestando: Que según consta del documento acompañado, sus representados adquirieron en 13 de Junio de 1892 el registro y uso exclusivo de la marca *Aperital* con que distinguen una bebida especial que fabrican y han puesto en el comercio. Que habiendo encontrado un dia en la calle un carro cargado con cajones, al parecer de *Aperital*, se sorprendió, pues no se había efectuado una venta tan considerable en su casa, y tratando de cerciorarse, se aproximó al vehículo y leyendo los rótulos de los cajones pudo ver su error, pues leyó dichos rótulos detenidamen-

Digitized by Google

te y vió que eran de una bebida *Aperal*, de Pini Hnos. y Ca., tal como se expresa en la fotografía de fs. 8, *in fine*, produciéndose la confusión por el aspecto general del cajón.

Que sospechando se tratara de una nueva habilidad de los nombrados, continuó sus investigaciones en la oficina de marcas, donde supo que en Abril del 98, un señor Pedro Celeri, se había presentado solicitando el registro de la marca *Aperal* para distinguir comestibles, vinos y licores en general. La oficina concedió la marca, con la prohibición de usarla para distinguir *bitters*, cuya marca fué transferida posteriormente á Pini Hnos. y Ca.

Que en la misma oficina pudo ver otra solicitud del mismo Celeri, introducida en Junio del 98, por la que solicitaba el registro de la etiqueta de los artículos que distinguía la marca *Aperal* que es la que se acomqañaba á fs. 9. Que la oficina volvió á acceder á lo pedido, pero siempre con la prohibición para distinguir *bitters* y agregando también aperitivos. Que en este caso, como el anterior, Celeri transfirió sus derechos á Pini Hnos. y Ca.

Que esta solicitud, registrada por una persona litógrafa que se decía destilador estilo Bordeaux, tenia un notable similiitud con una de las registradas por sus representados A. Delor y Ca.

Que con estos antecedentes, busqué, dice, en plaza, la bebida que Pini Hnos. y Ca. vendian bajo la marca *Aperital*, la que encontró en diversos almacenes y confiterías en donde se vendía en grandes cantidades.

Que examinadas las botellas, cápsulas, etiquetas y marcas usadas por Pini y aún el producto mismo, no le cupo duda de que se trataba de un caso típico de concurrencia desleal. de imitación fraudulenta de la marca *Aperital*, como lo podrá observar el Juzgado examiminando cajones, etiquetas, cápsulas, etc., á cuyo efecto acompaña fotografías (fs. 12 y 13). Que finalmente, examinando la bebida, ella resulta un bitter ó aperitivo cuyo olor y color se parece en un todo al *Aperital*, máxime si se le mezcla con soda; si bien su sabor puede pasar ante paladares poco educados, ocurriendo lo propio

Digitized by Google

respecto á su composición por estar hecho el *Aperal* con sustancias nocivas á la salud.

Que los hechos enunciados demuestran la premeditación con que los señores Pini han preparado y realizado la adulteración fraudulenta de la marca *Aperital*, pues el delito se ha iniciado por el registro de la palabra *Aperal*, luego por la etiqueta del célebre destilador estilo Burdeos, de donde se ha partido para llegar á la imitación completa. Hace notar en seguida el parecido de ambas etiquetas y demás circunstancias que las hacen confundibles entre sí y recuerda el derecho que ampara á sus representados, fundado en el art. 28 de la Ley de 1876, que castiga á los que falsifiquen ó adulteren de cualquier manera una marca de fábrica, ó los que pongan sobre sus productos una marca ajena ó adulterada.

Que, por lo tanto, ni Pini, ni Celeri, ni persona alguna, sin consentimiento de A. Delor y Ca., puede emplear la palabra *Aperital*, palabra de capricho que no pertenece al idioma y con lo cual aquellos distinguen sus productos, y ésta prohibición del uso de la palabrâ *Aperital* se hace estensiva á las adulteraciones que se pretendan hacer de esa misma palabra, como lo ha resuelto la Suprema Corte en la causa CXIV, serie 2a., tomo 15 de sus fallos. Cita después los casos de jurisprudencia nacional y extrangera pertinentes al caso, para terminar manifestando que ellos concurren al que está en debate, por lo que solicita se oficie á la oficina de Marcas de Fábrica ordenándole anule la concesión hecha á Pedro Celeri y después transferida á Pini Hnos. y Ca., declarando que la marca, etiquetas, cápsulas y botellas empleadas por estos para vender la bebida que pretenden distinguir con el nombre de *Aperal*, constituye una imitación fraudulenta de la marca *Aperital*, condenándolos al máximun de la pena en que han incurrido y aplicar la disposición del art, 28, inciso 1o. 2o. y 3o. de la Ley, comiso de la mercaderia que se encuentre en poder de ellos ó sus agentes, inutilización de las marcas é instrumentos que hayan servido para la adulteración, de acuerdo con los arts. 32 y 33, todo con especial condenaciòn en cos-

Digitized by Google

tas, dejando á salvo de sus mandantes los derechos para exigir la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la competencia desleal.

Que corrido traslado de la demanda, lo contestan Pini Hnos y Cia. a fs 55, pidiendo el rechazo en costas de la temeraria demanda, declarando calumniosa la imputación y dejándoles á salvo la acción por los daños y perjuicios que les ha irrogado é irroga el malicioso proceder de los actores.

Que no es exacto que exista la igualdad que se anota y menos que ella sea fraudulenta, que han promovido un pleito injusto, contrario á las claras prescripciones de la ley de marcas. Que son dueños de la marca *Aperal* registrada para el expendio de vinos y licores, como tambien de la etiqueta *Aperal* con el mismo objeto, con excepción de bitters. Al abrigo de la legítimidad y validéz indiscutible de estas patentes concedidas por la oficina respectiva, prévio examen, han colocado el licor higiénico tónico y estomacal que lanzaron al consumo que fué premiado en la Exposición Nacional de 1898, y á su amparo han hecho ingentes desembolsos de todo orden. Que sus productos ostentan en todas partes y en toda forma el nombre de la casa, como lo comprueban todos los avisos publicados en diferentes formas. alejando asi hasta la más remota sospecha de que se haya pretendido establecer la confusión entre el *Aperal* y el *Aperital*. Que las botellas, signos exteriores. etiquetas, colores é inscripciones, todo es completamente diferente de la de los actores. Que el que usa de una marca en virtud del derecho concedido por la oficina correspondiente, no incurre en pena alguna, aún en el supuesto de que pueda confundirse con la de A. Delor y Compañía. Hace luego un análisis detallado de la marca, cita la jurisprudencia nacional y extranjera, por lo que pide el rechazo de la demanda.

Abierta la causa á prueba á fs 88 vts, se produce la que corre agregada á los autos desde fs 89 á 329, presentándose los memoriales de fs 335 á 374.

Digitized by Google

Y CONSIDERANDO

1.º Que la presente querella ha sido iniciada por los Señores A. Delor y Cia. por imitación fraudulenta de la marca de fábrica que ellos emplean para distinguir una bebida de su comercio.

2.o Que los qucrellantes, en su escrito de demanda. reconocen que los querellados Pini Hnos. y Cía. adquirieron por transferencia de D. Pedro Celeri, el derecho á una marca de fábrica constituida por la palabra de capricho *Aperal*, como así mismo el de la etiqueta acompañada en el escrito ya referido y que tambien usan los demandados.

3.o Que de los hechos mencionados, así como del examen de estas actuaciones, resulta debidamente justificado que los Señores Pini Hnos y Cia. han puesto en venta un licor de su exclusiva fabricación, cuya clasificación especial no se ha determinado y que es conocido con el nombre de *Aperal*, cumpliendo así en un todo las condiciones en que el registro fué acordado.

4.o Que en presencia de tales circunstancias, en manera alguna puede sostenerse que los expresados Pini Hs. y Cia. hayan puesto sobre sus productos una marca que no les pertenece, ni menos que hayan adulterado una marca ajena, puesto que se trata de una marca propia legalmente registrada y adquirida por ellos.

Si los querellantes, al iniciar esta acción, solicitan se les ampare en el derecho que les acuerda el art. 28 de la antigua ley de marcas de fábrica, que era la que regía á la época de la iniciación de este juicio, es evidente que el mismo registro debe amparar á los querellados en la propiedad de la marca por éllos adquirida, dado que les ha sido acordada por la oficina del ramo y después de haber llenado los requisitos de la ley.

5º Que los señores Pini Hnos. y Cª., han ejercitado un derecho propio, lanzando al mercado un producto de su elaboración, sin ocultaciones ni engaños de ninguna especie, como lo demuestra la estampación de su

Digitized by Google

nombre en toda forma y en todas partes, y por consiguiente, no es posible decir que hayan cometido el deli-

Marca registrada

to que se les imputa, pues importaría declarar la complicidad de la Oficina que acordó el registro de la etiqueta y de la palabra que éllos emplean.

Etiqueta incriminada

Digitized by Google

6° Que, para que esta acción pudiera prosperar se hacía necesario que mediara previamente una declaración judicial que estableciera la caducidad de los derechos adquiridos por Pini Hnos. y Cª., por ser confundible la marca registrada con la que usan los querellantes. Mientras no se llenen esos extremos, no puede declararse la existencia de un delito, en un acto perfectamente lícito emanado de la ley misma.

7° Que, tiende á confirmar más aún ese derecho, la circunstancia especial que hace notar la defensa de los querellados, de haber llevado éstos sus productos á las exposiciones nacionales y extrangeras, donde han obtenido recompensas, acordadas por Jurados compuestos de comerciantes de reconocida honorabilidad y competencia, que no habrían concedido esos premios si el artículo no se hubiera presentado llenando las exigencias de los reglamentos y en la lealtad comercial indispensable.

8° Que en tal concepto, no existe disposición legal alguna que pueda autorizar al Juzgado para castigar á los señores Pini Hnos. y Cª. por imitación fraudulenta de marca de fábrica, cuando éllos ejercitan un derecho con justo título y garantido por la ley que se los ha acordado (Fallo de la S. C., tomo 24, pág. 522).

Por estos fundamentos y concordantes de los escritos de fs. 55 y 346, definitivamente juzgando, fallo; absolviendo de toda culpa y cargo á los señores Pini Hnos. y Cª., de la acción contra éllos deducida, á quienes dejo á salvo las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles, todo, con especial condenación en costas á la parte actora.

En su consecuencia, levántese el embargo trabado, repónganse los sellos y notificada que sea con el original, archívese.

FRANCISCO A. ASTIGUETA.

Fallo de la Exma. Cámara Federal

Buenos Aires, Junio 1o. de 1903.

Digitized by Google

Vistos estos autos,

RESULTA:

Que los señores A. Delor y Ca. registraron en 1892 en la Oficina de Marcas de Fábrica y de Comercio, una marca con la designación especial de la palabra *Aperital*, para distinguir un licor que expenden al consumo público y que han entablado querella contra Pini Hnos. y Ca., por usar estos, para distinguir un licor de igual naturaleza, una marca que, se presta á confusión con la suya, por tener como designación principal la palabra *Aperal* y estar puesta en un cartel semejante al de la marca anterior.

Pini Hnos. y Ca. sostienen haber hecho uso de un derecho al emplear la marca *Aperal*, manifestando que la compraron á D. Pedro Celeri, quien la obtuvo en 1898. El derecho á esta marca, fué concedido á Celeri para distinguir vinos y licores, con exepción de bitters. De la prueba producida por Pini Hnos. y Ca. aparece, según el informe de la oficina de Marcas, que obra á fs. 212, que la excepción relativa á los bitters, fué puesta por estar registrada ya esta marca por los señores Giacometti, Viale y Ca. y que éstos, según el certificado anexo á fs. 318, han declarado judicialmente que reconocen á Pini Hnos. y Ca. el derecho para usar de la marca *Aperal* con la aplicaciòn que le han dado.

Y CONSIDERANDO:

1o. Que dados los antecedentes expuestos, corresponde declarar qne no hay lugar á juicio criminal, porque falta intención dolosa de parte de los querellados, por cuanto éstos han usado la marca *Aperal* en virtud de haber obtenido su inscripción en el Registro, pudiendo creerse autorizados para usarla para Bitters en frente

Digitized by Google

de los querellantes, por el hecho de que la limitación para esta clase de licores fué, según lo confesado por la oficina, puesta solo con relación á Giacometto, Viale y Ca.

2° Que, no obstante lo establecido en el considerando anterior, debe resolverse en sentido afirmativo en la petición de nulidad, que en el escrito de demanda formulan los querellantes, porque la marca *Aperal* que han aplicado á los bitters ó licores tónicos, salta a la vista que se presta á confusión con la marca *Aperital*, aplicada á igual clase de bebidas con mucha anterioridad por A. Delor y Ca. Esta anulación emerge de lo dispuesto en el art. 4° de la Ley de Marcas de 1876, que concede al industrial que ha registrado primero una marca, la propiedad esclusiva de élla y el derecho á oponerse al uso de cualquier otra que pueda, directa ó indirectamente, producir confusión entre los productos.

Por estos fundamentos, y los concordantes de la sentencia recurrida, se confirma ésta en cuanto declara absueltos á los querellados, pero se le modifica en lo demás, resolviéndose hacer lugar á la anulación de la marca *Aperal* en el uso que hacen de ella Pini Hnos. y Cia., con relación á bitters, y se ordena, en consecuencia, que se abstengan éstos de emplear en adelante dicha marca sobre las botellas que contengan el líquido de que se trata, y se proceda á la destrucción de las etiquetas embargadas. A la vez, se resuelve que en el presente caso, no procede la reserva de la acción de daños y perjuicios á ninguna de las partes, y que cada una pague sus costas en ambas instancias.

Notifíquese con el original, devuélvase y repónganse los sellos en el Juzgado de origen.

Angel D. Rojas (en disidencia). — Angel Ferreira Cortés. — Julio Botet.

Digitized by Google

DISIDENCIA

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que habiendo procedido de buena fé los demandantes, sin temeridad imputable, no procede condenarlos en costas, ni dejar á salvo en su contra la acción por daños y perjuicios que la sentencia reserva á los demandados.

POR TANTO:

Se confirma por sus fundamentos la sentencia apelada de fs. . . . y se reforma, no haciéndose lugar á la condenación en costas que ella impone y á la reserva de la acción por daños y perjuicios en contra de los demandantes. Abónense las costas de ambas instancias en el orden causado. Notifíquese y devuélvase prévia reposición de sellos.

Angel D. Rojas.

Digitized by Google

Marca de Comercio

Usurpación «Buckeye» — Palabras de uso común— Art. 3, inciso 4 de la ley de 19 de Agosto de 1876—Absolución, nulidad y costas.

Miguel Lanús v. Tomás Drysdale y Cia.

Buenos Aires, Abril 5 de 1902.

Y vistos: estos autos seguidos por D. Miguel Lanús contra D. Tomás Drysdale y Cia., sobre defraudación de una marca de comercio, de cuyo estudio resultan los siguientes:

HECHOS

A fs. 6 se presenta al Juzgado el demandante manifestando que hace más de veinte años introduce en esta plaza unas máquinas segadoras destinadas á la agricultura y señaladas con la palabra *Buckeye* como marca de comercio, habiéndole concedido la oficina respectiva el derecho de oponerse á que cualquier otro la empleara, mediante el registro que de ella hizo en forma legal.

Que ha tenido conocimiento que los señores Tomás Drysdale y Cia. venden máquinas con igual designación y que no habiéndose puesto de acuerdo para que retiraran de la plaza los efectos referidos en razón del derecho que les asistía, venían á formular contra ellos formal demanda para que se les condenara á la pena que establece el art. 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, por haber puesto sobre los efectos de su comercio una marca ajena; á los daños é indemnizaciones de perjuicios consi-

Digitized by Google

guientes que por tal hecho se les irrogaba, todo con especial condenación en costas.

Corrido el traslado de la demanda lo contestó á fs. 23 D. Avelino Rolón en representación de los demandados, pidiendo sea ella rechazada con condenación en costas, ordenándose á la vez sea anulada la marca acordada al actor, por tratarse de una palabra: ó locución de uso común en los Estados Unidos de Norte América, que no puede registrarse y por cuanto el mismo querellante no pudo hacerlo por carecer de derecho para ello.

Abierta la causa á prueba se produce la que corre agregada á los autos de fs. 75 á fs. 297, consistente en posiciones al actor, declaraciones de testigos, dentro y fuera del país, documentos, folletos, etc.; y habiéndose presentado los memoriales que obran á fs. 337 se llamó autos para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que esta demanda ha sido iniciada por D. Miguel Lanús, fundado en que los señores Tomás Drysdale y Cia. vendían unas máquinas destinadas á la agricultura con la denominación *Buckeye* que él había adoptado y registrado como marca de comercio, defraudándole los derechos que legítimamente había adquirido.

Que de la abundante prueba producida, ha quedado suficientemente demostrado que la palabra *Buckeye* que corresponde á un Estado de Norte América, ha sido y es empleada desde muchos años atrás por diversos fabricantes de maquinarias destinadas á la agricultura, como un distintivo de los objetos de su fabricación.

Que se ha demostrado igualmente, que el actor ha introducido durante mucho tiempo maquinarias con esa denominación, como ajente de los fabricantes de Estados Unidos de Norte América, señores Autman, Miller y Cia.; como así mismo, que al efectuarse el registro de la palabra *Buckeye* como marca de comercio, á su nombre, no

Digitized by Google

estaba autorizado por dichos señores y si solamente por la casa Adriann Platt y Cia. de Nueva York, en beneficio de dicha razón social.

Que, dados los antecedentes onunciados, es indudable que los señores Drysdale y Ca. no han cometido el delito de falsificación á que se refiere el inciso 1° del art. 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio, desde que las mercaderías que venden las importaban de los Estados Unidos de Norte América donde se fabrican y lanzan al mercado con la denominación *Buckeye*; ni tampoco el que prevée el inciso 2° del mismo artículo por tratarse de una palabra del pais de origen de las máquinas.

Que tampoco puede decirse que estén comprendidos en la disposición del inciso 3o. del mismo art., por haber vendido á sabiendas efectos con marca falsificada ó fraudulentamente aplicada; pues si bien han tenido conocimiento del registro hecho por Lanús de la voz *Buckeye* como marca de comercio, no han podido considerar como han considerado, que la palabra *Buckeye* que tienen las máquinas que importan, fuera fraudulentamente aplicada, toda vez que el uso de esa marca era admitida en el pais de origen, por los que pudieran tener interés en reclamar su uso exclusivo; y además, porque hasta poco tiempo antes del registro, el mismo Lanús había sido ajente en este pais para la venta de algunas de esas máquinas, que procedían de la misma fábrica que las que los demandados ponen en venta.

Que la voz *Bnckeye* es de uso común en el Estado de Ohio, lo demuestran las traducciones y definiciones que á su respecto han presentado ambas partes; y no habiendo justificado el actor, que él ó sus mandantes para las ventas de los artículos que lleven esa marca, gocen ó hayan gozado del privilegio exclusivo de usarla como un distintivo á sus productos, élla ha sido acordada en contravención á lo dispuesto en el inciso 4o. del art. 3o. de la ley de 19 de Agosto de 1876.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo á los señores Tomás Drysdale y Ca. de la acción instaurada, con

Digitized by Google

costas; dejándoseles á salvo las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles; y declaro nula la marca acordada á don Miguel Lanús, debiendo en consecuencia librarse el oficio correspondiente al Ministerio de Agricultura para las anotaciones del caso.

Notifíquese con el original y en su debida oportunidad archívese.

Francisco B. Astigueta.

Nota—Esta sentencia, después de notificada en forma, fué consentida por ambas partes. Nos consta que los interesados, antes de tomar esa determinación, consultaron algunos especialistas en esta materia, quienes encontrando que el fallo referido sentaba jurisprudencia respecto á las palabras de uso común, aconsejaron consentirlo.

La nueva ley de marcas de fábrica núm. 3975, además de consignar la prohibición de las palabras de uso común, como la anterior, ha establecido en su art. 1o. que estos deben ser de fantasía, para que puedan ser registrados como marca. lo que viene á dar mayor fuerza á la resolución prccedente, igual en sus conclusiones á la causa de Schelp con Capin, Guthmanu con Wiengreen y otros que sientan la misma doctrina á este respecto.

R. de la T.

Digitized by Google

Falsificación de marcas

Las etiquetas falsificadas ó imitadas que se encuentren en poder del comerciante expendedor de un artículo, aunque pruebe que las tenía desde antes del registro de la marca y no obstante no haberse demostrado que efectuara ventas después de él, importa un acto ilícito, sujeto á las penas establecidas por el art. 28 de la ley de 1876— Condena de multa ó prisión— Costas.

L. de Salignac y Ca. v. A. E. Müller.

Buenos Aires, Abril 12 de 1902.

Y vistos: estos autos seguidos por L. de Salignac y Ca. contra D. A. E. Müller por falsificación, imitación y aplicación fraudulenta de marca de fábrica y de comercio, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 19 se presenta D. Eugenio Keuler exponiendo: Que viene á formular querella por falsificación imitación y aplicación fraudulenta de marca de fábrica y de comercio contra D. A. E. Müller. Los delitos que acusa, como lo demostrará más adelante, encuadran dentro de los incisos 1o., 2., 3o. y 4o. del art. 28 de la Ley de Marcas de 19 de Agosto de 1876, por cuyo motivo, pide desde luego, se aplique el máximum de la pena que ese artículo establece y se le dejen á salvo las acciones por daños y perjuicios.

Digitized by Google

Que la falsificación, imitación é aplicación fraudulenta de la marca, se hace con las marcas y productos de los señores L. de Salignac y Ca, á los que representa en las Repúblicas del Plata; y que la forma en que ha procedido el señor Müller no puede ser más irregular y su delito resulta evidente. Que los señores L. de Salignac y Ca. por pedido de un cliente de Alemania remitieron al señor Müller en Junio de 1898, dos cuartas de pipa de cognac, ó sea 4 hectólitros y además, corchos, etiquetas y cápsulas para embotellar ese líquido, todo, de acuerdo con la calidad que se remitía; y el 23 de Septiembre de 1899 hicieron una remesa idéntica á la cual agregaron diez cajones de 12 botellas de la clase * * (dos estrellas) con etiqueta y cápsula verde y oro. Que las etiquetas eran verdes con fondo dorado y la inscripción *Mis enbouteille par l'importateur*; las cápsulas eran blanças y los corchos debían tener dos estrellas. Que esta fué la remesa que en dos ocasiones, los fabricantes L. de Salignac y Ca. hicieron, y creian que el señor Müller se limitara á vender honradamente el producto que recibía, cuando existía, pero empleando corchos, cápsulas, collares ó gargantillas legítimas de L. de Salignac y Ca. como así mismo otras falsedades que convencerán á primera vista, como la de llamarse importador, etc.

Corrido el traslado correspondiente, lo contesta Muller á fs 41, diciendo: Que si el propósito que anima al entrar en este juicio se redujera á obtener el levantamiento del embargo y librarse de la pena que contra él se pide, le bastaría llamar la atención sobre la fecha en que ha sido registrada la marca de cuya falsificación se le acusa, pues tuvo lugar cuatro días antes de iniciarse la querella. Que es evidente que antes del 27 de Julio de 1900, fecha en que se registró la marca, la de Salignac no era para esta República propiedad de nadie y podía ser impunemente imitada sin que un registro posterior de aquella marca hiciera punible la imitación anteriormente hecha, una vez que las leyes penales carecen de caracter retroactivo.

Que este sencillo razonamiento unido á la circuns-

Digitized by Google

tancia de que con posterioridad al 27 de Julio de 1900, no ha vendido una sola botella, bastaría en rigor para rechazar la acción instaurada; pero que estando su buen nombre comprometido, no quiere reducirse á esa simple defensa, sinó que quiere probar la corrección de sus procederes de comerciante, demostrando la legitimidad del cognac que ha vendido, como lo probará en oportunidad.

Hace, despues, una relación de la fecha desde que se encuentra establecido y de cómo recibió el cognac que le enviara la casa Salignac y Cia.; un estudio comparativo de las botellas y etiquetas, y concluye pidiendo el rechazo de la demanda, con costas, y que se le dejen á salvo las acciones por daños y perjuicios que vea convenirle.

Abierta la causa á prueba, se produce la que corre de fs. 48 á fs. 160, presentándose los memoriales de fs. 164 adelante, con lo que esta causa quedó en estado de sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que para que exista delito de falsificación, imitación ó aplicación fraudulenta de una marca de fábrica y de comercio, es indispensable que los hechos imputados y que puedan calificarse de tal, se produzcan con posterioridad al registro de la marca impugnada.

Los emblemas, etiquetas ó palabras que circulan libremente en el comercio, adheridas á los productos, solo són amparadas por la ley después de haberse llenado los requisitos del registro y publicidad exigidos por aquella.

Hasta que esos requisitos no se hayan cumplido, las mercaderías, productos ó efectos que se vendan con una marca determinada, ya sean nacionales ó extranjeros, pertenecen al dominio público y nadie puede oponerse á su libre circulación.

Este principio es el que claramente consagra el

Digitized by Google

art. 6° de la ley vigente, al establecer, que la propiedad esclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante ó agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley; es decir, que solo existe marca y por consiguiente derecho legítimamente adquirido, después del registro correspondiente.

Que en el caso *sub-judice*, las ventas atribuidas á Muller, según las facturas de fs. 13, 14 y 15, son de una fecha anterior al registro efectuado por Keuler á nombre de Salignac y Cia., cuando los productos de este fabricante se vendían en plaza por cualquier comerciante, sin condiciones ni restricciones de ningún género.

Que la circunstancia de haberse encontrado por el químico diferencias entre los líquidos analizados, tampoco puede servir de base para deducir que el delito de falsificación de la marca se haya cometido, por cuanto en este caso, como en todos sus análogos no son los líquidos ó productos sobre los que se hacen los registros, sino sobre las etiquetas ó marcas que sirven para distinguirlos, y menos cuando el demandado ha desconocido la legitimidad del producto que sirvió de base de comparación y ha explicado cómo se encontraba en las botellas el líquido que ellas contenían.

Que, en el presente caso, era de rigor que el representante de Salignac, después de efectuar el registro de la marca en cuestión, diera de ello aviso al comercio y sobre todo á Müller, puesto que éste habia recibido ese producto de la misma casa de Salignac, á fin de que suspendiera las ventas con la enunciación de *único importador* que estaba realizando hasta antes del mencionado registro y suprimiera las etiquetas, ya fueran legítimas ó con ligeras variaciones, que había puesto en circulación.

Que, por consiguiente, puede afirmarse que Müller no ha cometido los delitos de falsificación, imitación y aplicación fraudulenta que se le atribuyen, desde que sus ventas eran anteriores al registro de la marca y desde

Digitized by Google

que las hacía después de haberlos recibido directamente de los fabricantes, lo que hace suponer eran legítimas.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, absolviendo de toda culpa y cargo á D. A. E. Müller de la acción contra él entablada, con costas al actor, dejando á salvo del querrellado las acciones por daños y perjuicios que viere convenirle. En consecuencia, levántese el embargo trabado, notifíquese con el original, y repuestos que sean los sellos, archívese este expediente en oportunidad.

Francisco B. Astigueta.

La precedente sentencia fué revocada por la Exma. Cámara Federal por el siguiente fallo.

Buenos Aires, Junio 1o de 1903.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1° Que la querella instaurada por D. Eugenio Keuller á nombre de Louis de Salignac y Cia., contra el señor A. E. Muller, por falsiffcación, imitación y aplicación fraudulenta de marca de fábrica y de comercio, resulta, según la diligencia de embargo de fs. 29, que encontraron en casa del querellado diversos objetos demostrativos de la falsificación, siendo especialmente de notar, como se expresa en el acta de fs. 29, que al entrar á la casa á practicar el embargo, se estaba fijando á las botellas etiquetas de la marca Salignac y que sobre este hecho no da ninguna esplicación el demandado.

2o Que la defensa de Muller para desvirtuar estos hechos, no es valedera; por que de las circunstancias que él hubiera adquirido cognac de los querellantes y hubiera también adquirido algunas etiquetas de ellas, para poner en las botellas que se llenaron con el cognac venido en cascos, no se sigue sea aceptable que haya

Digitized by Google

podido falsificar etiquetas con el nombre de Salignac y Cia., como resulta de haber inventado la etiqueta que á fs. 10 figura con el número 3.

Dice el querellado que antes de que le llegara el cognac comprado á los señores Salignac y Cia., había hecho hacer mil etiquetas con Roland en 1896, para ponerlas en las botellas del cognac que recibiera; pero que nunca las usó, por que las botellas llegaron ya etiqueteadas, y el cognac que venía en los cascos traía las etiquetas necesarias para su embotellamiento. Expresa á fs. 43 vta. que no sabe como ha llegado á poder de los querellantes una botella con etiqueta de las hechas por Roland, puos que no fueron utilizadas más que en unas cuantas botellas, que no eran para la venta y solo figuraban en el muestrario á objeto de *reclame*; y á fs. 42, dice que á lo sumo son dos ó tres botellas de estas las embargadas.

Esta no es una esplicación aceptable; pues según el acta de fs. 29, no se ha embargado solo el resto de las etiquetas embargadas, sinó más de seis mil etiquetas, que es bien distinto y quita todo el valor á esta defensa.

3º Que en cuanto al argumento de que los querellantes no han podido instaurar esta demanda, por que las falsificaciones de pue hablan, han sido anteriores á la inscripción que ellos hicieron de su marca en el Registro Público, debe resolverse que es insubsistente, porque los hechos demuestran lo contrario. El 27 de Julio de 1900 según lo reconoce Muller á fs. 41, fué registrada la marca de los señores Louis de Salignac y Cia., ellos presentaron su demanda en dos de Agosto siguiente, y un día después se realizó el embargo, encontrándose en poder del querellado los objetos de la falsificación.

Como dicen los demandantes, ningún artículo de la ley de marcas de 1876, aplicable al caso *sub-judice*, impide que se ejerza el derecho que ella confiere, desde el momento en que se haga la inscripción en el registro. Despréndese del art. 10 de esta ley, que el derecho del inscriptor de una marca empieza desde que la Oficina

Digitized by Google

dá el correspondiente certificado y surge, igualmente del art. 11, que desde la fecha de este certificado deben contarse los diez años de duración para el uso esclusivo de la marca registrada.

La doctrina, por otra parte, ha sido establecida en diversas resoluciones de ésta Cámara y especialmente en la sentencia dada en el juicio de los señores Williams Paats, Roche y Cia., con los señores Testoni, Chiessa y Cia.

Por estos fundamentos, y de acuerdo con lo que dispone el art. 28 de la ley de marcas de 1876, se revoca la sentencia apelada y se condena á A. E. Muller á una multa de doscientos cincuenta pesos, ó á sufrir en su defecto seis meses de prisión y al pago de las costas en ambas instancias, dejando á salvo á los querellantes la acción de daños y perjuicios en cuanto hubiere lugar.

Procédase además por el juez *a quo*, con los objetos embargados, como lo disponen los arts. 32 y 33 de la citada ley. Notifíquese original, devuélvase y repónganse los sellos ante el inferior.

Angel D. Rojas — Angel Ferreyra Cortés—Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Marca de Fábrica

La palabra «Cometa» es de uso común — Art. 3°, inciso 4° de la ley.

Simón Guttsmann v. Wiengreen y Cia.

Buenos Aires, Abril 22 de 1902.

Y vistos: estos autos seguidos por D. Simón Guttmann contra Wiengreen y Cia. por uso indebido de marca de comercio, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 5 se presenta el actor manifestando: que es propietario de la marca de comercio *Cometa* con la que ha querido distinguir las harinas y cereales que vende y que són el principal objeto de su comercio y cuyos documentos auténticos acompaña para justificar esa propiedad.

Que bajo esa marca envía constantemente harinas y cereales al Brazil y gracias á su honradéz comercial ha acreditado en el extranjero y especialmente en dicho punto, los productos que cubre con su marca de comercio.

Que probablemente el éxito de su marca ha inducido á la casa de Wiengreen y Cia., á hacer uso indebido de ella, violando el derecho de propiedad que le ha acordado el Superior Gobierno Nacional para usarla.

Que ha visto cargar á bordo del vapor «Ebro» una partida de harina remitida al Molino de Cueto y como

Digitized by Google

perteneciente á la casa Wiengreen y Cia. en la que va estampada la marca *Cometa.*

Que esto importa una infracción á la ley sobre marcas de fábrica y de comercio, que en su art. 28, inciso 2ᵉ, castiga á los que ponen sobre sus productos ó efectos de su comercio una marca ajena; por lo que pide se castigue á los demandados, por usar indebidamente su marca de comercio y se les condene al máximum de la pena establecida por la ley y á las costas del juicio, dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que se reserva.

Corrido traslado de la acusación, lo contestan los demandados á fs. 15, manifestando: que no siendo una marca de fábrica la simple palabra *Cometa* impresa en cualquier envoltorio, queda contestada y rechazada esta acusación.

Que el art. 1º de la ley respectiva dice, que son marcas de fábrica ó de comercio las denominaciones de de los objetos ó los nombres de las personas, bajo una firma particular; los emblemas, los monogramas, los grabados ó estampados, los sellos, viñetas y relieves, las letras y números con dibujo especial, los envases ó envoltorios, ó cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica ó los objetos de un comercio.

Que el art. 3o. inciso 4o., dice, que no le consideran marcas de fábrica ó de comercio, los términos ó locuciones que hayan pasado al lenguage familiar; disponiendo el art 26 la obligación de publicar la marca.

Que el actor presenta el dibujo de su marca que no usa porque no tiene giro comercial.

Que la marca del actor consiste en un óvalo de curvas segmentadas con la palabra «Farinha especíal—S. C.– Cometa—First class floor--Marca registrada»— y debajo de las palabras inglesas se vé un cometa mal hecho, que más parece un limpia plumas de cerda, que una estrella por cabeza.

Que el delito por ellos cometido consiste en una bolsa que lleva escrita la palabra *Cometa*; y si la ley

Digitized by Google

ha dicho que no se consideran marcas de fábrica los términos ó locuciones que hayan pasado al lenguage familiar, es claro que cualquier vocablo del idioma, por el hecho de ser colocado sobre una bolsa, no es falsificación de marca de fábrica, por lo que pide se desestime con costas la querella y se condene al actor á la indemnización del caso.

Abierta la causa á prueba, se pr duce la que corre de fs. 23 á 42 y habiéndose presentado el memorial de fs. 47, quedó esta causa en estado de sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que como expresamente determina la descripción del título presentado por el actor, su marca está constituida por la palabra *Cometa* y los signos distintivos que se acompañan á la etiqueta.

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1o. de la ley de marcas de fábrica en la acordada á Guthman no se han llenado los requisitos por ella exigidos para que se le acordase el título solicitado pues la marca referida la constituye esclusivamente el vocablo *Cometa* y demás signos caprichosos que se han adoptado como distintivo especial, con que se ha pretendido distinguir esa marca, que es la palabra ya mencionada.

Que esa palabra, para que reuniera los requisitos de la ley, tendría que ser de fantasía, pues de lo contrario estaría, como está en oposición á lo dispuesto en el art. 3°, inciso 4o, de la ley vigente, que corresponde al art. 4o. de la antigua ley de marcas.

Que por otra parte, examinando la bolsa de harina secuestrada y en la que se dice existe el uso indebido de la marca de comercio antes mencionada, se observa que aquella solo lleva estampado en una de sus caras y al centro, la palabra *Cometa*.

Este hecho aislado no puede en manera alguna to-

Digitized by Google

marse como base para determinar la existencia del cuerpo del delito.

La palabra *Cometa* es de aquellas que se califican de uso común y puede usarse por cualquier industrial ó comerciante, pues por sí sola no es susceptible de ser registrada como marca de fábrica ó de comercio.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo á los señores Wiengreen y Cia. de la acción contra ellos instaurada, con costas al actor, y dejando á salvo de los demandados las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos archívese.

Francisco B. Astigueta.

NOTA—Esta sentencia quedó ejecutoriada después de notificada en debida forma.

Digitized by Google

Marcas de Fábrica

«Aperital» y Aperitif»—Imitación fraudulenta—Es bastante la imitación en los rasgos principales—No escusan ni la incorporación del nombre del imitador, ni que el vocablo distintivo tenga alguna variante—Condena—Costas, etc.

A. Delor y Ca. v. Alberto Soulié.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1903

Y vistos: estos autos seguidos por falsificación de fábrica, por A. Delor y Ca. contra D. Alberto Soulié, de los que

RESULTA:

Que á fs. 21 se presenta D. Felix Soulié en nombre de A. Delor y Ca. exponiendo: que según consta de una descición de la oficina de Marcas de Fábrica, se concedió á sus mandantes, en 13 de Junio de 1892, el uso exclusivo en la República Argentina de una marca de fábrica con que distinguen un licor que elaboran y designan con la denominación de fantasía *Aperital*: Que á más de esta denominación especial ella presenta otros distintivos, consistentes en algunas leyendas de importaeión. Que hace algún tiempo, supieron que D. Alberto Soulié vendía en esta plaza un aperitif en condiciones de embotellamiento y etiqueta, que trataba de hacer pasar por el verdadero aperital.

Que basta examinar las botellas para ver clara-

Digitized by Google

mente la intención de imitar las etiquetas que constituyen la marca del licor aperital, pues la disposición, y el dibujo de ambas, es idéntico, el color muy semejante y varias inscripciones exactamente iguales. Que, además, aparecen enunciaciones falsas, como es la que indica que Alberto Soulié es único heredero de Emilio Soulié que fué el inventor de la palabra *Aperital* Que en 1880, el tal Emilio Soulié cedió á su mandante la explotación del licor aperital y después, es decir en Febrero de 1883, D. Ulric Hourcade, obrando como liquidador de la casa Soulié Hnos. y Hourcade, cedió á los señores A. Delor y Ca., todos los derechos á la marca y faqricación del *Aperital.*

Que el dicho Alberto Soulié observará para defenderse que sus etiquetas no són, en todos sus detalles idénticos, á los empleados por sus poderdantes, pero, que hace ya tiempo, que la jurisprudencia de la Suprema Corte sigue desestimando tal sistema de defensa, pues en su fallo de 5 de Diciembre de 1882 declaraba que «para incurrir en las penas de la ley de marcas de fábrica y de comercio, no es necesario que se copie con

Marca auténtica

toda exactitud una marca ajena, siendo bastante que se

Digitized by Google

la imite en sus rasgos principales (fallos, serie 2a, tomo 15, pág. 445).

Que esa era también la teoría de Badarride como puede verse en el tomo 3o., núm. 921, pág. 169 de su obra patentes de invención.

Que el derecho que asiste á sus mandantes, lo establece claramente el art. 4o. de la ley de la materia; por todo lo cual solicita se tenga por entablada formal demanda por falsificación de la marca *Aperital*, condenando en su oportunidad á D. Alberto Soulié, al máximnn de la pena establecida por el art. 28 de la ley do 19 de Agosto de 1876, al pago de los daños y perjuicios y costas del juicio.

Que corrido traslado de la querella instaurada, la contesta el querellante á fs. 44 diciendo: que bajo la razón social Soulié Freres y Hourcade, existia en Burdeos una casa comercial que tenía por principal objeto la fabricación de vinos y licores, formando parte de ella Alberto Soulié, Emilio Soulié y Ulric Hourcade. Que la casa se divide en dos grandes secciones, una de licores y otra de vinos teniendo la primera la denominación de

Imitación condenada

Emilio Soulié y la otra de Soulié Freres y Hourcade.

Digitized by Google

Que en 14 de Agosto de 1879 falleció el Sr. Emilio Soulié y después de esto la casa continuó sus operaciones hasta su completa liquidación. Que en el año 1880 cedió á los señores Hourcade y Delor en su caracter de socio y único heredero y sucesor de su hermano Emilio los derechos relativos á la fabricación del *aperital*, estableciéndose como obligación para los cesionarios, el mantenimiento del nombre de Emilio Soulié sobre las etiquetas, cápsulas, cajones, etc. del Aperital, como un medio de perpetuar la memoria de su hermano.

Que todos los hechos relacionados en la demanda son falsos, pues existe marcada diferencia entre una y otra etiqueta, que las hace imposibles de confundirse.

Que para que exista falsificación de una marca, es necesario que con intención fraudulenta y á sabiendas, se imite su parte principal y que sea dificil é imposible distinguir la marca legítima de la falsificada.

Que la botella de »Aperital Delor« y la del «Aperital Soulié» no pueden prestarse á confusiones, porque existen en ellas diferencias visibles en su parte principal y en sus detalles; por cuyas razones y atenta la jurisprudencia de la Suprema Corte que se registra en el tomo 14, páginas 478, 502, 507 y 531 de la serie 2a. de sus fallos, debe rechazarse la demanda iniciada, con especial condenación en costas, dejándole á salvo las acciones por daños y perjuicios que le correspondan.

Abierta la causa á prueba á fs. 59 se produce la que corre de fs. 70 á fs. 161.

Y CONSIDERANDO:

Que los señores A. Delor y Ca. han justificado debidamente sus derechos á la marca de fábrica *Aperital*, como cesionarios de los señores Soulié, Hourcade y Cª. de Burdeos para distinguir un licor de su fabricación, cuya cesión ha sido reconocida por el querellado, ¡como así mismo que la oficina del ramo les acordó el registro de su

Digitized by Google

márca de fábrica para usarla en la República Argentina

Que según el documento que en copia obra á fs. 10 11, la marca referida, no solo la constituye como emblema especial la palabra de fantasía *Aperita,l* sinó también todas las leyendas y demás contornos que contienen las etiquetas registradas y acompañadas á la demanda.

Que el art. 4o de la antigua ley de 19 de Agosto de 1876 que regía á la época de la iniciación de este juicio, acordaba á los actores, el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que directa ó indirectamente pudiera traer confusión con la marca por ellos registrada.

Que examinando la etiqueta indubitada con la que usan los querellados, se observa que la de aquellos contiene rasgos generales muy semejantes á la marca *Aperital*, tiene algunas leyendas exactamente iguales y solo se ha variado en el centro la palabra de capricho ó fantasía antes mencionada, sustituyéndola por la genérica *Aperitif* del idioma francés, según así lo reconoce el mismo querellado en su escrito de contestación á la demanda.

La circunstancia de haber cambiado el nombre principal, convenido para determinar el licor expendido, no modifica la situación en que se ha colocado el demandado al adoptarlo, pues, aparte de que el conjunto de la etiqueta, entre una y otra marca, es de un parecido tal, que aún al más experto consumidor podría inducirlo á la confusión, la palabra misma *Aperitif* conserva una similitud tan marcada con *Aperital* que solo observándolos con mucha detención puede notarse la desigualdad que entre ellas existe.

Que para incurrir en la pena de la ley de marcas de fábrica, no es necesario que se cópie con toda exactitud una marca ajena, siendo bastante que la imite en sus rasgos principales, y viola la ley, aquel que incorpora á su marca los rasgos característicos que á primera vista pueda producir la confusión é inducir en error á los consumidores (Fallos de la Suprema Corte, Tomo 24, pág. 543; Tomo 30, pág. 519, y Tomo 62, pág. 246.)

Que el caso *sub-judice* no puede alegarse el desecono-

Digitized by Google

cimiento de la marca ya registrada, dado que le era suficientemente conocida al querellado, por haber formado parte de la razón social que primitivamente expendía el licor, y por consiguiente, su actitud al lanzar al comercio la marca *Aperitif*, sin haberla registrado previamente, acusa en él un propósito determinado, consistente en establecer una competencia desleal por medio de la confusión, haciéndose así acreedor á las penas que para tales casos determinaba el art. 28 de la antigua Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo; condenando á D. Alberto Soulié al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos fuertes ó á sufrir seis meses de prisión, más al pago de las costas del juicio.

Déjanse á salvo de los querellantes las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles.

Publíquese esta sentencia por una sola vez, en dos diarios de la Capital por cuenta del querellado. Destrúyase por el oficial de justicia los efectos embargados y notificada que sea con el original, archívese este expediente. Repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

NOTA—Como otras varias, también fué consentida por las partes ésta sentencia.

Digitized by Google

Patentes de invención

Interpretación del art. 53 de la ley. — Los hechos cometidos con anterioridad al otorgamiento de la patente, no constituyen delito de defrandación de los derechos del patentado.—Absolución.—Costas.

Pedro Mendiondo v. P. Etchart y D. Doyhenard.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1902

Y vistos: estos autos seguidos por D. Pedro Mendiondo contra P. Etchart y Doyhenard, por defraudación de una patente de invención de los que:

RESULTA:

Que á fs 1a se presentó D. J. A. Diana como apoderado del actor, exponiendo: que su mandante es inventor y propietario de un aparato destinado á elaborar automáticamente manteca de leche, empleando como fuerza la tracción del vehículo que la transporta. Que los demandados tienen establecida una fábrica de carros y se ocupan de construir y vender, sin autorización alguna de su mandante, carros con aparatos destinados á elaborar manteca, empleando la misma fuerza de tracción del vehículo, en lo que consta lo principal del invento, constituyendo dicho proceder la falsificación del mencionado invento y una defraudación á los intereses de sus mandantes, por lo que, y de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 53 y 54 de la ley de patentes de invención solici-

Digitized by Google

ta se condene á los demandados al máximum de la pena que ellos establecen, al pago de las costas del juicio y se le dejen á salvo á su instituyente las acciones por daños y perjuicios que vea convenirle.

A fs 11 comparece D. Santiago Mundani contestando el traslado de la demanda, solicitando en nombre de sus mandantes el rechazo de la misma, con costas, y dejándoseles á salvo las acciones por daños y perjuicios que les correspondan.

Que en la querella que contesta se solicita el máximum de la pena de los arts. 53 y 54 de la ley de patentes de invención, fundándose en que sus instituyentes se ocupan en construir y vender sin autorización alguna del querellante, carros destinados á elaborar manteca, empleando para ello la misma fuerza de tracción del vehículo, lo cual constituye un sistema de aparato de que el querellante es inventor y propietario.

Que, del escrito de demanda, resulta que Mendiondo es inventor de una fuerza de tracción de vehículos que no sería ninguna de las conocidas y empleadas hasta el día, ni la animal, ni la del vapor, ni la eléctrica, ni cualquiera otra similar, ó cuando menos que lo es de la primera. Que el misterio del carro, que lo ha impulsado á acusar criminalmente á sus mandantes, es de lo más sencillo y primitivo, movido á caballo, por lo que Mendiondo no puede haber inventado la misma fuerza de tracción del vehículo.

Que sus mandantes, es cierto, en Junio de 1895, á fines, fueron encargados por D. Bernardo Larralde de la construcción de un carro para repartir leche y elaborar al mismo tiempo manteca, sujetándose en un todo á las indicaciones que les suministró, y para lo cual compraron en varias casas de comercio, algunas partes y piezas que eran indispensables para su funcionamiento.

Que algún tiempo después, en 1896, D. Bautista Vignau les encargó la construcción de otro carro igual, que también hicieron. Que eso es todo lo que hay en lo que se refiere á sus mandantes y de lo cual resulta

Digitized by Google

con toda claridad que no son culpables del delito que se les imputa.

Que ellos no han podido saber, ni aún llegado á sospechar, que violaban alguna ley porque construian carros, con más ó menos aparatos, para hacer manteca, queso ó cualquier otro artículo, como tampoco han podido creer que eso se halle patentado como un invento.

Abierta la causa á prueba, se produce la de fs. 16 á fs. 91, quedando con éllo esta causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que la patente de invención acordada al actor por la oficina del ramo, para mantequera automática, lleva fecha 2 de Marzo de 1896, como puede verse en el título respectivo que obra á fs. 29 de estos autos.

Que por las declaraciones de los testigos que han depuesto en esta causa, ha quedado suficientemente comprobado que los carros fabricados por los demandados, en los que se dice existia el aparato automático patentado al actor, fueron construidos en 1895 ó comienzos de 1896, es decir, con anterioridad á la época en que se acordó la patente á Mendiondo.

Qne el art. 53 de la ley de patentes de invención declara, que la defraudación de los derechos del patentado será reputado delito y castigado con las penas que él establece; pero para que esta disposición legal sea aplicable, es indispensable que se demuestre, que los hechos impugnados se han producido después que el patentado haya entrado en posesiòn de los derechos que la ley le ha acordado.

Que tal es la doctrina que surge de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte al declarar que, la explotación de un invento cualquiera, antes de haberse expedido la patente correspondiente, no está sujeta á pena alguna (tomo 7, pág. 348).

Que los querellados no cometían el delito de falsificación por el hecho de construir carros en 1895 y principios de 1896 por cuenta y orden de Beltran La-

Digitized by Google

rralde y Bautista Vignau y bajo la dirección de los mismos, por cuanto no conocian las tramitaciones á que se dedicaba el actor para el registro de su patente, ni menos cuando no se habian llenado los requisitos de publicidad que prescribe el art. 43 de la ley de 11 se Octubre de 1864.

Que, por otra parte, del informe del perito de fs. 77, nombrado de común acuerdo por ambas partes, le desprende, que entre el carro embargado, que contiene un sistema de fabricación automática de manteca y los modelos de fs. 38 á 41. existen semejanzas y diferencias, lo que demuestra y confirma las afirmaciones de los querellados de no haber hecho las construcciones referidas siguiendo el plan patentado al actor, sinó mucho antes, alejando así hasta la más remota sospecha de que hubo intención de defraudar los derechos del patentado.

Por estos fundamentos, fallo, absolviendo de la demanda instaurada á los señores Pedro Etchart y Domingo Doyhenard, con costas al actor.

En consecuencia, levántese el embargo trabado, notifíquese la presente con el original y repuestos que sean los sellos, archívese.

FRANCISCO A. ASTIGUETA.

Fallo de la Cámara Federal

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas la sentencia apelada de fs. 108.

Notifíquese, devuélvase y repóngase el papel en el Juzgado de origen.

Angel Frereira Cortés.—Angel D. Rojas.—Juan Agustin Garcia (hijo).—

Digitized by Google

Marca de Fábrica

La sola tenencia de marcas agenas, importa el delito de falsificación—Las marcas se conceden por tiempo indeterminado—Disimular una marca con pintura, no exime de responsabilidad—Aplicación del art. 28 de la ley de 1876—Condena de multa ó prisión y costas.

Societé Anonime Filtres Chamberlaind sisteme Pasteur, v. Juan Martegani.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1902.

Y vistos: estos autos seguidos por la Societé Anonime Filtres Chamberlaind sistema Pasteur contra Don Juan Martegani por falsificación de una marca de fábrica, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 7 se presenta D. Gustavo M. Breuer como apoderado de la Sociedad actora, diciendo: que en nombre de sus mandantes viene á acusar á D. Juan Martegani por el delito de falsificación de marca, fundado en que la sociedad que representa es propietaria en este y otros paises de varias marcas para distinguir los Filtros Chamberlaind sistema Pasteur.

Que según los documentos que acompaña, dichas marcas la constituye una chapa cuadrilonga con un semicírculo en la parte superior. donde se dibujan dos delfines que tienen sus colas levantadas hácia arriba, tocando con ellas una botella filtro que se encuentra en el centro, llevando además en el interior del cuadrado el nom-

Digitized by Google

bre de Pasteur y Chamberland, de modo que el uso de la marca no solo es por el nombre, sino también por el dibujo que constituye el emblema, es evidente, y nadie puede, mientras la marca subsista, usarla, sin consentimiento de sus mandantes.

Que el señor Juan Martegani, titulándose empresario de Filtros Chamberland, sistema Pasteur, por cuyo hecho es ya autor de un delito, se permite colocar sobre unos filtros que él fabrica ó hace fabricar, la marca de sus mandantes, aunque es dificil poder engañar al comprador común, mucho más cuando todos tienen la etiqueta que es la marca de la Sociedad que representa.

Que aparte de las diferencias de precio que existen entre los legítimos y los falsificados, las hay también muy sencibles respecto al peso, tamaño, forma del cierre, medida de los tornillos, etc.; resultando así que Martegani, no solo falsifica la marca sinó también los filtros, aunque muy groseramente.

Que la falsificación de la marca es evidente, dado que ambas están constituidas por chapas idénticas, con letras igualmente en relieve é igual dibujo de los delfines, no obstante que el demandado, después de colocarlas, ha querido disimularlas dándoles una mano de pintura y que, si su propósito ha sido ocultarlas, no se concibe que las haya hecho idénticas y si así no ha sido, tampoco se esplica el que las haya colocado.

Que el derecho en que funda su pedido, surge de lo expuesto, y encuadra en los incisos 1o, 2o, 3o y 5o del art. 28 de la ley, por lo que pide que oportunamente se condene á Martegani al máximum de la pena que el referido artículo establece, declarando á su cargo las costas del juicio y los daños y perjuicios.

Que corrido traslado de la acción instaurada, lo contesta á fs 51 D. Leopoldo Peluffo en representación del demandado y expone: Que los representantes del actor han confundido la acción ó no han tomado los antecedentes requeridos, cuando se han lanzado á la temeraria querella contra su instituyente, pues demostrará cumplidamente que el señor Martegani no es falsificador, sino

Digitized by Google

un honesto comerciante que ha sido perturbado y perjudicado en sus negocios, como en su fama y crédito, por esta demanda que el Juzgado ha de rechazar con costas, dejando á salvo de su mandante los daños y perjuicios que haya sufrido ó sufra en adelante.

Que en 23 de Enero de 1885 D. Manuel de Clemente se presentó á la Oficina de Patentes, por D. Carlos Chamberland, solicitando patente de invención por el Filtro Chamberland Systeme Pasteur, la que le fué acordada por un año, á contar desde el 4 de Febrero de 1886; pero aún admitiendo que le hubiera sido acordada por el máximum de la ley ó sea 15 años, siempre habría caducado á la fecha de la iniciación de este juicio.

Que D. Manuel Clemente celebró un contrato con la misma Compañia que hoy demanda y fué reconocido como único agente para la República Argentina, de los filtros de Chamberland sistema Pasteur, cuyo contrato se hizo por toda la duración de sus inventos.

Que de Clemente celebró á su vez un contrato con el señor Martegani, quien se ocupaba de armar, colocar, arreglar y combinar á las necesidades prácticas los filtros, listos para su uso, con los elementos que remitía la casa de Paris.

Que según ese convenio, debían partirse las utilidades entre Clemente y Martegani, y cuando el primero se retiró del pais, dejó todos los elementos de fabricación en poder del segundo y éste siguió el negocio hasta la fecha, ya comprando los elementos de la casa de Paris por intermedio de agentes, ya adquiriéndolos en plaza, estando para recibir actualmente una fuerte partida de material de filtros. Que estos consisten esencialmente en bujías ó pieza de porcelana, variando el recipiente que puede ser un balde ó una jarra, según sea la presión, la clase del agua ó el local donde se adapte el aparato y siendo imposible que se envien todos los tipos que las necesidades prácticas requieren, la casa actora vende separadamente bugían, gomas, tornillos y demás elementos de fabricación de filtros, como son todos los que se han encontrado en la casa de Martegani, teniendo la sola diferencia

Digitized by Google

de que los recipientes son hechos en el pais y las chapas para indicar la clase de filtros no son de la casa actora.

Que no podría precisar si uno ó más de los envases de metal ó recipientes de los filtros secuestrados són hechos en el pais ó adquiridos aquí, pues su mandante no es fundidor, ó si són de los importados en tiempo de Clemente ó con posterioridad, dado que no es posible levantar una historia de los numerosos aparatos que el Sr. Martegani tiene en sus almacenes; y que por consiguiente no había cometido falta alguna en colocar bugías compradas á la casa actora con el recipiente que se hubiera agregado.

Que si se argumentara que esos recipientes llevan fuera el nombre ó marca del querellante, en los secuestrados, estaba esa chapa ó designación pintada encima, á punto de hacer imposible ó muy dificil su lectura. Que no puede admitir que esas chapas sean falsificadas dado que se han encontrado entre los muchos elementos que para la fabricación de filtros remitió la casa actora á sus únicos ageutes en ésta, el señor Clemente como titulado y el señor Martegani como subrogado.

Que lo ocurrido es ciertamente, que la casa actora, deseando activar su rèclame ha remitido chapas con su nombre para que se colocaran en todos los filtros. Que nunca sería responsable Martegani de tener esas chapas, pues aunque resultaran no ser auténticas, no se habría probado que él las ha fabricado, ni que las ha empleado, pues en el filtro que obra en Secretaría está cubierta con pintura de piedra y siendo nulas las patentes presentadas por no ser nuevas, no ser genéricas y tratarse del nombre de un objeto de acuerdo con lo dispuesto en los arts 4.o y 5.o de la ley, su mandante no ha incurrido en los hechos punibles que señala el artículo 28 de la misma,

Abierta la causa á prueba á fs. 50 se produce la que corre de fs. 17 á 166, consistente en documentos pericial y declaraciones de testigos, y habiéndose presenta-

Digitized by Google

do los memoriales de fs. 171 y 176, quedó esta causa á sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que la presente querella ha sido iniciada por la parte actora por falsificación de la marca de fábrica, consistente en dos delfines bajo una forma determinada y las locuciones «Filtre Chamberland systeme Pasteur» con que distingue unos filtros de su fabricación (Títulos de fs. 4 á 15.

2.o Que la parte querellada funda especialmente su defensa en que, en Febrero de 1885, D. Manuel de Clemente, su antecesor, obtuvo la patente de invención número 187 corriente á fs. 42, á nombre de la casa actora de quien era el único agente en esta República, y que no pudiendo acordarse aquella por tiempo indeterminado, estando caduca, cualquiera puede usarla sin cometer delito, mucho más, cuando el nombrado Clemente, que le trasmitió todos sus derechos con tal agente, recibía directamente los filtros y sus accesorios.

3°. Que si bien es cierto que esa argumentación podria oponerse y aún aceptarse en un juicio sobre falsificación de patente de invención, ella carece absolutamente de eficacia en el caso *sub-judice* por tratarse, como queda dicho, de una falsificación de marca de fábrica.

4° Que en los juicios de esta naturaleza no puede invocarse la caducidad ni la pérdida de derechos adquiridos, dado que los títulos que se otorgan en el registro de una marca, no tienen limitación de término y duran mientras esté en explotación el producto ó efecto á que se aplican, como que son susceptibles de trasmitirse en las sucesiones.

5° Que el caracter de sucesor de Clemente, invocado por Martegani y si se quiere suficientemente demostrado, se refiere á aquella patente de invención que se registró en 1885, y á la venta de filtros que, con arre-

Digitized by Google

glo á la fabricación de esa época se expendían, pero en manera alguna puede serlo con relación á los derechos de las marcas registradas en 1895 y 1899, tanto más cuando no se ha demostrado que con posterioridad á estas fechas el querellado continuara cumpliendo el contrato celebrado con su antecesor.

6° Que las declaraciones de los testigos confirman esta afirmación cuando manifiestan que los filtros que ellos enagenan los han tomado directamente de la casa actora y de otras de esta plaza ó de otra procedencia; luego, pues, no es aventurado afirmar que Martegani no es realmente el único agente para la venta de los filtros de la marca Dos Delfines y que, por consiguiente, sus contratos habian caducado por falta de cumplimiento de su parte. De ser esto así, él mismo habría reclamado tiempo há á los actores por enagenar los filtros en esta república por otro intermedio que no fuera el suyo.

7° Que la argumentación de que los filtros y sus accesorios son lejítimos y los mismos que dejara Clemente, tampoco puede admitirse como base de defensa legal, porque no se ha discutido en ningún momento la lejitimidad del producto ó del efecto, sino ilejitimidad de la marca *Dos Delfines* que estos llevan.

8° Que es fuera de duda que la casa querellante aunque haya enagenado filtros ó accesorios nunca estarían comprendidos entre estos las chapas sueltas que contienen el grabado de la marca y de las que se han encontrado á Martegani gran cantidad hasta sin la numeración de orden, que es la base de control para el fabricante al expender su artículo, como puede verse por el documento de fs. 71 á 73.

9° Que las chapas inconclusas de fs. 24 encontradas en poder del querellado constituyen el cuerpo del delito que sirve de fundamento á esta querella y demuestran la intención dolosa de que se acusa á aquel, puesto que ellas debían servir mas tarde para colocarlas sobre los filtros, sin que pueda aceptarse la excusa de que, cubriéndolas con pintura al colocarlas, se alejaba toda sospecha al respecto, pues esa circunstancia no evita

Digitized by Google

que, sujetas á un minucioso examen, dejen de observarse todos los detalles é induzcan en error aún al comprador más experto.

10. Que la sola tenencia de esas chapas, aunque no las hubiera colocado en los filtros, importaba el delito de falsificación de la marca, pues no estando autorizado para fabricarlas, no se concibe que las poseyera por el mero placer de tenerlas, sinó con el propósito de aplicarlas á los objetos para que están destinadas.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á Martegani á pagar una multa de 250 $ m|n. ó en su defecto á sufrir seis meses y medio de prisión y á las costas del juicio. Condeno igualmente al querellado á publicar esta sentencia á su costa por una sola vez, en dos diarios de esta Capital.

Destrúyanse las marcas falsificadas, debiendo cumplirse esta diligencia por el oficial de Justicia del Juzgado.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos archívese.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Exma. Cámara Federal

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1902.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma con costas la sentencia apelada de fs. 183.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos en el Juzgado de su procedencia.

Angel Ferreyra Cortés — Angel D. Rojas — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Marcas de Fábrica

Personería en el apoderado

La forma de los poderes se rije por la ley del país donde se otorgan. Basta la facultad de perseguir a los falsificadores para poder querellar.--Art. 41 de la ley.

Compañía arrendataria del establecimiento «Vichy» v. Prudent Gens.

Buenos Aires, Julio 14 de 1902.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con la disposición contenida en el art. 41 de la ley de marcas de fábrica y de comercio, los actores concedieron poder especial al Dr. Tomás A. Le Bretón para obtener en esta República el registro de las marcas con que distinguen productos de su comercio, facultándolo al mismo tiempo para perseguir á todos los falsificadores ó imitadores de las mismas.

Que tratándose de una ley especial como es la de las marcas de fábrica, no pueden aplicarse las disposiciones del derecho común, en el otorgamiento de los poderes; basta que estos contengan la facultad de perseguir criminalmente á los falsificadores, para que reunan las condiciones legales que pueden exigirse á tal objeto.

Que la misma circunstancia de tener la sociedad demandante su asiento y fuentes de negocios fuera del país, hace que no se pueda determinar con exactitud la persona

Digitized by Google

ó personas contra quienes haya de iniciarse la querella. La misma ley indica que este debe ser el procedimiento, cuando al iniciarse una demanda permite que se soliciten medidas preventivas y que se compela judicialmente á cualquier tenedor de efectos falsificados, á dar explicaciones sobre su origen, su pena de ser considerado como cómplice del falsificador.

Si no fuera bastante la facultad de perseguir criminalmente á los falsificadores, tampoco podrían cumplirse esas disposiciones de la ley y resultarían á cada rato defraudados los intereses de los fabricantes de buena fé, que no podrían ejercitar ampliamente sus derechos. Por eso la ley considera falsificador ó defraudador de una marca al poseedor inmediato de mercaderías con marca falsificada ó adulterada, lo que justifica las razones aducidas anteriormente para fundar el rechazo de la ecepción opuesta.

Por esto, y fundamentos concordantes del escrito de fs. 30, resuelvo rechazar con costas, la excepción de falta de personería opuesta por el querellado y le ordeno conteste el traslado pendiente dentro del término de seis días.

Notifíquese original y repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Excma. Cámara

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1902

Y vistos: por sus fundamentos, se confirma con costas el auto apelado de fs. 35 en la parte que rechaza la excepción de falta de personería opuesta por el querellado; debiendo los presentes autos ajustarse al trámite ordenado por el art. 65 de la ley de marcas de fábrica de 23 de Noviembre de 1900, y dése por el inferior á la querella de fs. 10, el trámite que corresponde, según lo dispuesto en el C. de P. en lo criminal de la Nación,

Digitized by Google

quedando en estos términos reformado el auto recurrido, en la parte que ordena al señor Prudent Gens, contestar directamente la demanda en el término legal.

Notifíquese original y devuélvase.

Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustin Garcia (hijo) — Angel D. Rojas.

Digitized by Google

Patentes de invención

Art. 4° de la ley—Para que una patente sea nula, no basta que el invento haya sido anticipado en el extranjero; se requiere que sea conocida en la República — Servirse de útiles falsificados en el pais de invento, para aplicarlos aquí, exima de responsabilidad.

Sawa Dimitrijewitz v. Antonio Molinari.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1902.

Y vistos: estos autos sobre falsificación de una patente de invención seguido por D. Sawa Dimitrijewitz contra D. Antonio Molinari, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 6 se presenta el actor diciendo que tiene patente de invención para un procedimiento de imprimir carteles de reclame y otros con letras mosaico, apareciendo éstas de color sobre fondo metálico, la que le fué acordada bajo el número 2951 con fecha 9 de Octubre de 1900, por el término de cinco años.

Que D. Antonio Molinari tenía relación con su casa por proveerlo de bloks para almanaques y ha tomado como empleado á D. Alfonso Cassaccia que lo fué de su casa y ha puesto en venta y circulación carteles fabricados por el mismo procedimiento de invención.

Que acompaña unos modelos donde se ve la forma de prepararlos, pudiendo observarse que los que él ha preparado son iguales á los confeccionados por Molinari.

Digitized by Google

Que por lo expuesto, se vé que éste ha cometido el delito de falsificación previsto por el art. 53 de la ley de Patentes de Invención, correspondiendo, por consiguiente, que sea oportunamente condenado con multa ó prisión, pérdida de los objetos embargados, más las costas, daños y perjuicios.

Que corrido traslado de la querella instaurada, lo contesta el querellado á fs. 15 solicitando se le absuelva de la acción y hecho imputado, se declare nula la patente de invención otorgada al actor, se mande levantar el embargo trabado y se le devuelvan las mercaderías secuestradas; se le dejen á salvo las acciones por daños y perjuicios que le convengan y se condene á aquel á las costas del juicio.

Que con el exclusivo objeto de quitarle clientela y perjudicarle en sus intereses comerciales, se le ha iniciado un proceso por pretendida falsificación de una patente de invención, nula, que tiene por causa una base falsa que demuestra la audacia y temeridad del acusador.

Que Dimitrijewitz ha sorprendido á la oficina de patentes haciendo registrar un titulado invento, basado en un procedimiento para fabricar carteles de reclame que era muy conocido en esta Capital y se hallaba en explotación mucho antes de la fecha en que se consiguió la patente.

Que á fines de Agosto de 1900, se presentó en sus talleres D. Carlos Basman, representante en Buenos Aires de la E. D. M. Kock y Ca., establecida en Magdelburgo, especialista en la fabricación de letras y adornos en bronce para dorar á mano y á máquina, como lo justifica con el cartel que acompaña designado con la letra *A*. el cual ha sido hecho por el querrellante, lo que demuestra que está en relaciones comerciales con aquella casa, y le ofreció las muestras de tipos y letras para carteles de reclame, entre los que se hallan los que el querellante ha hecho patentar.

Que sabiendo que este había comprado varias colecciones de esa clase de tipos, y no deseando tenerlos igua-

Digitized by Google

les, para evitar competencias con quien tenía relaciones comerciales, eligió varios tipos, introduciéndoles reformas fundamentales en el estilo, de manera que no eran iguales; todo lo que consta en el pedido que hizo á la casa Kock y Ca., según el comprobante que acompaña, firmado por Basman y por el cual se vé que lleva fecha 12 de Septiembre de 1900.

Que la patente fué acordada en 9 de Octubre del mismo año, resultando que en Agosto ya existían carteles con los mismos tipos que los patentados.

Que el tipo que ha servido para fabricar el cartel con la leyenda PASADO MAÑANA, que es la base de la acusación, fué comprado en la casa Kock y Ca. lo mismo que lo ha hecho Dimitrijewitz, y por consiguiente, no ha inventado nada.

Que el querellante ha patentado como de su invención el tipo que figura en el cartel *B*, y ese tipo lo vendía y lo vende Kock y Ca. por intermedio del representante señor Basman, á quien quiera comprárselo, como supone lo ha hecho el querellante también.

Que acompaña varios carteles de diversos tipos fabricados por la casa Kock y Ca. que vende á todo el mundo, y en ellos puede verse que existen los granulados, mateados de mosaico, etc., que el querellante ha patentado no obstante ser los mismos. Que además, el procedimiento de que el actor se titula inventor. es el mismo que hay para imprimir cualquier cartel de los que se ven á cada paso.

Que se absolutamente incierto que sea un procedimiento especial, como se pretende, pues para ello se debe emplear la máquina á fuego que todo encuadernador posee para dorar las tapas de los libros, siendo conocido dicho procedimiento por el gremio de encuadernadores desde mucho antes que lo inventara el querellante.

Que el art. 46 de la ley de patentes declara la nulidad de aquellas que se hubieran acordado á un invento que ya se explotara en la República á la época del otorgamiento, en cuyo caso se encuentra la concedida al querellante, por lo que, y de acuerdo también con la dis-

Digitized by Google

posición del art., 48, solicita se declare la nulidad de dicha patente y se resuelva en todo como lo ha solicitado en el exordio.

Abierta la causa á prueha, se produce la ordinaria que obra de fs. 21 á 128, presentándose los memoriales de fs. 31 á fs. 136 y de fs, 137 á fs. 147, quedando con ello esta causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que la presente querella ha sido iniciada por falsificación de la patente de invención que el demandante había adquirido de la Oficina correspondiente, como lo justifica el título de fs. 1, por su procedimiento para imprimir carteles de reclame con letras de mosaico, haciéndose aparecer estas de color sobre fondo metálico.

2.o Que por la diligencia de embargo de fs. 9 vt. se ha comprobado la existencia del cuerpo del delito, secuestrándose de casa del querellado, varios ejemplares de letras iguales en un todo á los que emplea el querellante.

3.o Que analizando la prueba producida por las partes, tenemos: que el querrellante encargó á la casa de grabados de Leipzig, de D. Hugo Horms, la construcción de letras motivo de este juicio, que habían sido ideadas per él (declaración de fs. 91) y que á dicho testigo no le constaba que esos tipos fueran universalmente conocidos, pues los consideraba completamente nuevos (fs. 96).

Que el querellado demuestra que la casa E. Kock y Ca. de Magdeburgo le vendió por intermedio de su agente Basman en ésta, algunos tipos de letras de mosaico; que el representante legal de dicha firma así lo dice, agregando que no sabe si ellos han sido conocidos en Alemania ó fabricados por otros industruales; y por último, que cuando el representante de Kock llegó aquí, el

Digitized by Google

querellante ya le enseñó letras ó tipos iguales á los que traía de muestra (fs. 104 y 108).

4.o Que con las circunstancias enunciadas puede establecerse de una manera concluyente, que el querellante ideó la confección de las letras sobre las que adquirió la patente de invención, puesto que el hecho de que otra casa del extranjero hubiera enviado tipos iguales ó parecidos para que se vendieran en esta República, no implica que los haya copiado, dado que la casa fabricante de Magdeburgo tuvo conocimiento de que ya existían aquí á la llegada de su representante.

5.o Que el hecho de que hubiera en Europa otra casa que fabricara tipos de esa naturaleza, no es bastante para determinar la nulidad de la patente acordada al querellante, puesto que no se ha demostrado que el procedimiento por él patentado hubiera sido suficientemente conocido en el pais ó fuera de él, en obras, folletos ó periódicos, como lo exije el art. 8° de la ley de Patentes de Invención.

Que es perfectamente admisible que á dos industriales pueda habérseles ocurrido idear un mismo procedimiento para llegar á obtener un invento más ó menos práctico, aplicando ó combinando otros medios y otras máquinas usadas con un fin análogo; esto ocurre con frecuencia, y por eso la ley ha establecido claramente que no podrán patentarse los descubrimientos, inventos ó invenciones suficientemente conocidas, por que así desaparece la originalidad que pudieran tener una ó dos personas al idear un procedimiento cualquiera.

6.o Que, de lo expuesto se deduce claramente el derecho que ha asistido al querellante para el registro de la patente que le fué acordada, sin que la circunstancia de que otro industrial, fuera del pais, haya tenido análoga inspiración, pueda invocarse en favor de la nulidad que se pretende.

7.o Que, dadas las explicaciones ofrecidas por el querellado, que no han sido impugnadas por el actor, no es posible establecer para él la culpabilidad á que se refiere el art. 53 de la ley de Patentes, pues los elementos

Digitized by Google

constitutivos del delito imputado, que le han sido encontrados, no los ha falsificado él, ni se ha servido de ellos de mala fé. Ha realizado un acto de comercio perfectamente lícito, adquiriendo los efectos que se le ofrecían como de procedencia de una casa extranjera; y como las fechas de sus pedidos han coincluido con las tramitaciones que el querellante hacía para obtener el resultado de su invento, no puede imputársele, en el conocimiento de esos hechos, para realizar su compra, la intención dolosa que se le atribuye.

8° Que, esto no obstante, es evidente que, habiendo el actor adquirido una prioridad indiscutible en el registro de su invento, á nadie le es permitido emplear ese procedimiento en la República, sinó á él, sin perjuicio de que adopte las medidas que crea convenientes, contra aquellos que han fabricado tipos iguales á los que él emplea.

Por estes fundamentos, fallo, no haciendo lugar á la acción deducida contra D. Antonio Molinari, á quien se le prohibe seguir empleando el sistema patentado por el querellante.

Declaro perfectamente válida la patente No. 2951, otorgada á favor del actor, quedando así rechazado el pedido de nulidad formulado por el querellado.

Ordeno igualmente que el oficial de justicia proceda en oportunidad á la deetrucción de todos los tipos y demás efectos que fueron embargados y á que se refiere la diligencia de fs. 9 vta.. Sean abonadas las costas por cada parte, en el orden causado.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos archívense estas actuaciones.

Francisco B. Astigueta.

Notificada en tiempo y forma, fué consentida por las partes.

Digitized by Google

Falsificación de marcas

Las indicaciones vagas, no son los informes precisos que impone el art. 31 de la Ley de marcas —El que tiene en su poder etiquetas listas, no puede alegar tentativa y exhoneración de pena— Condenación del acusado.

Don Juan H. M. Logan v. Celestino Lagorio.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1901.

Y vistos: estos autos seguidos por D. Juan H. M. Logan contra D. Celestino Lagorio, por falsificación de una marca de fábrica, de cuyo estudio

RESULTA:

Que á fs. 2 se presenta D. Hector Gianini en representación del actor, manifestando que este es propietario de la marca de comercio denominada *Magnolia* que usa en diferentes dibujos, uno de los cuales emplea sobre los tarros de té que vende bajo el nombre de «Congou N° 2». Que D. Celestino Lagorio distribuye latas de té que contienen su marca falsificada, haciendo personalmente el reparto en un carro que él mismo maneja, cuidando de tapar la mercadería con esteras, por lo que viene á deducir la acción criminal, que autoriza el art. 34 de la ley de 19 de Agosto de 1876 y por lo que solicita que en oportunidad se condene á Lagorio y á los cómplices que resulten, al máximum de las penas que establece el art. 28 y siguientes de la ley recordada.

Digitized by Google

A fs. 20 D. Lino Gardelli en representación del querellado contestando el traslado de la acción instaurada, dice; que no es cierto que su mandante haya vendido mercaderias con la marca falsificada, cuya propiedad se atribuye el demandante, como lo prueban las diligencias practicadas en varias casas de comercio, cuyo resultado ha sido negativo. Que lo único que resulta probado, es el encuentro en casa de Lagorio de latas chicas de té envueltas en un papel impreso, que se dice ser igual al que distinguen las cajas que pone en venta Logan; una cantidad de etiquetas forma y dibujo, señalados con el No. 5. Que este hecho no constituye el delito previsto por el art. 28 de la ley de la materia, puesto pue ellos solos serian elementos de una tentativa de falsificación, que no tiene penalidad ni responsabilidad, de acuerdo con el art. 30 de la misma.

Que varias sentencias de la Suprema Corte, analizando los articulos 1o., 4o. y 6o, de la ley, esplican que para que las marcas de comercio puedan considerarse como de uso exclusivo, es menester que contengan los nombres de las personas bajo una forma particular, y las letras y números en un dibujo especial, y agregan: «Que solo el que ha registrado la marca en esta forma, puede oponerse al uso de cualquier otra que directa ó indirectamente produzca confusión entre los productos».

Que del documento que acompaña la demanda, resulta que se ha concedido á D. Juan H. M. Logan el uso esclusivo de la marca *La Magnolia*; y que la mercaderia que se vende en plaza con esa designación, contiene solamente las iniciales L. y Ca. que no representa en nada el nombre de la persona á quien fué concedido el uso de dicha marca, y que muy bien podria ser el nombre del demandado como una combinación de Logan y Ca.

Que de consiguiente, el solo hecho de haberse encontrado en casa de Lagorio cajas de té envueltas en las mencionadas etiquetas, y una cantidad de estas sueltas, no constituye el delito de falsificación de marca de fábrica, y solo si una tentativa, pues aquel solo existe

Digitized by Google

cuando se ponen en venta en el comercio mercaderías propias con marca falsificada.

Que su instituyente fué visto por una persona para formar una sociedad que giraría bajo la razón social de Lagorio y Ca., con el objeto de comerciar en varios artículos y entre otros, en té de muy buena calidad para venderlo con una marca *La Magnolia* de la cual le llevaba una cantidad de etiquetas. Que la misma persona le hizo notar que en esas etiquetas se hallaban impresas las iniciales de la sociedad L. y C. Que Lagorio, sin dar una contestación definitiva, empezó á preparar algunas cajas; pero habiendo consultado el caso, fué aconsejado de que se averiguase si realmente la marca *La Magnolia* estaba registrada según se expresa en las etiquetas. Que mientras tanto había suspendido la operación y las cosas estaban en este estado, cuando se procedió al secuestro. Que revistiendo estas manifestaciones los caracteres de una confesión calificada, el juzgado debe aceptarlas sin que incumba al querellado suministrar mayores pruebas, tanto más de que en autos todo concurre á hacerlos considerar como conforme á la verdad, todo de acuerdo con los arts. 319 y 318 del Código de Procedimientos en lo Criminal; por lo que pide se rechace la demanda, absolviendo de ella á su representado, con especial condenación en costas

A fs. 25, se abre la causa á prueba y se produce la que corre de fs. 27 á fs. 57; y habiéndose presentado los memoriales que autoriza el art, 492 del C. de P. en lo Criminal y que obran de fs. 60 á 76, quedó esta causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella ha sido instaurada por D. J. H. M. Logan por falsificación de la marca *Magnolia* que tiene registrada para distinguir un té con que comercia.

Digitized by Google

Que según consta de la diligencia de embargo fueron encontradas en poder del demandado, un sin número de etiquetas falsificadas pertenecientes á la marca ya mencionada, y las que, según el mismo, le fueron dejadas en su domicilio por una persona que le propuso la formación de una sociedad que jiraria bajo el rubro de Lagorio y Ca.

Que, además de ese argumento de descargo, el querellado se excusa en que el hecho imputado solo constituye una tentativa no sujeta á pena, y en que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido que, para que las marcas puedan considerarse como de uso exclusivo, es menester que contengan los nombres de las personas bajo una forma particular y las letras y números en un dibujo especial; y que, como la indubitada contiene las letras L. y C. no registradas, el querellante no tiene derecho á perseguir la marca que le ha sido secuestrada

Que, de todas esas defensas, ninguna tiene consistencia ó base legal suficiente, para escusar la responsabilidad del querellado, como facilmente puede demostrarse. En primer lugar, no es concebible que Lagorio aceptara de un desconocido la proposición de constituir una sociedad comercial y le recibiera las etiquetas que dice le llevó, sin antes asegurarse de sus procedores; y entonces, ha debido ofrecer las explicaciones que exije la ley para salvar su responsabilidad ofreciendo el nombre y domicilio de su sócio, quien, á ser ciertas sus afirmaciones, deberían caer todas las consecuencias del hecho. A los efectos de la ley, no basta que se indique vagamente la procedencia de los efectos falsificados; es necesario que ella se indique con toda claridad, de manera que coloque al interesado en condiciones de descubrir la verdad y poder ejercitar sus derechos contra quien corresponda.

En cuanto al segundo argumento, la defensa de Lagorio ha confundido la jurisprudencia que invoca. Ella seria de aplicación, si la marca registrada fuera el nombre del querellante sus iniciales ó una combinación

Digitized by Google

de letras cualquiera; pero, tratándose del registro de una magnolia, que es lo que constituye el emblema principal de la marca registrada, carece por completo de fundamento.

Que, según el art. 4o. de la ley de 19 de Agosto de 1876, que regía en la época que se cometió el delito, la propiedad absoluta de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa ó indirectamente la confusión, pertenece al industrial que hubiera llenado los requisitos exijidos por la ley, y en este caso, D. Juan H. M. Logan, fué quien solicitó le renovación de la marca *La Magnolia*, en la forma que se menciona en el escrito de fs. 46.

De consiguiente, él es el único que tiene derechos lejitimamente adquiridos por haber cumplido con la ley, sin que pueda, ni deba, tenerse en cuenta para nada la circunstancia que se anota, de que la etiqueta contiene letras L y C. que no pertenecen al querellante, pues esas letras no anulan el registro acordado sobre la baso principal, que es la palabra y flor «Magnolia No. 2» que también contiene, ni las figuras chinescas que la adornan y sobre lo que el querellado apoya su defensa, y solo aprovecha de aquella, que, debido á una casualidad, por coincidir con las iniciales de su nombre, ha podido favorecerle.

Que, en cuanto á la tentativa que se invoca, tampoco es aceptable en este punto la defensa. No puede decirse que hubo tentativa en la confección de las etiquetas, porque ellas le fueron encontradas al querellado completamente terminadas sin que tampoco le pudiera favorecer la disposición del art. 6o. del C. de P., que exime de toda pena al que desiste de la comisión del delito, por cuanto no resulta que Lagorio hubiera desistido voluntariamente del que se le imputa y de consiguiente, debe ser castigado como hecho consumado por haber circunstancias independiantes de su voluntad.

Que, por lo tanto, es fuera de duda que Lagorio ha cometido el delito previsto y penado por los incisos 2, 4, y 6 del art. 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876,

Digitized by Google

que regía cuando se inició esta querella y que debe aplicársele, en razón de ser más benigna la penalidad, que la que contiene la actualmente en vigencia.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á D. Celestino Lagorio, al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos ó en su defecto á sufrir seis meses de prisión, y al pago de las costas del juicio.

Procédase en oportunidad por el Oficial de Justicia, á la destrucción de las etiquetas encontradas en poder del querellado (art. 33 ley citada).

Publíquese esta sentencia en dos diarios de la capital, por una sola vez y á costa del vencido.

Notifíquese con el original y en oportunidad archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Mayo 27 de 1903.

Vistos: estos autos en el juicio por falsificación de marca de fábrica, seguido por D. Juan H. M. Logan contra D. Celestino Lagorio, se confirma por sus fundamentos, con costas, la sentencia apelada de fs. 134.

Notifíquese con el original, devuélvase y repóngase el papel en el Juzgado de origen.

Angel D. Rojas. — Angel Ferreira Cortés — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Marca de Fábrica

El uso de una marca después del registro hecho por otro, constituye delito, aunque se pruebe, que el que la emplea, fuera su divulgador—Prisión ó multa—Costas y daños.

San Román Muiñoz v. Logan Beatty y Cia.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1902.

Y vistos: estos autos seguidos por Enrique San Román Muiñoz contra Logan Beatty y Cia., por falsificación de una marca de fábrica, de los que:

RESULTA:

Que á fs. 14 se presenta D. Pedro Hardoy en representación del demandante deduciendo acción contra los demandados por falsificación de la marca de su propiedad en la parte de los envases que la constituyen, manifestando que su mandante obtuvo en 24 de Enero de 1891, como lo justifica el título que acompaña, la concesión al uso esclusivo de la marca *La Camelia* para distinguir con ella el té que introduce.

Que dicha marca consiste en el dibujo de una Camelia abierta con un botón bajo de ella, y en los dibujos chinescos que contienen los tres rectángulos laterales destinados á cubrir ó formar el envase, uno de los cuales lleva en su centro la inscripción: «Jinett New Season Tea».

Que los señores Logan Beatty y Cia. se han apro-

Digitized by Google

piado de la marca de comercio de su mandante, é imitándolas con toda exactitud han consumado una verdadera falsificación. Que los dichos señores, lo que solo tienen registrada como marca de fábrica es *La Magnolia* es decir, el dibujo de esa flor, la que también emplean para distinguir cerveza, almidón y té que introducen, y que sin embargo, han adoptado para este último los dibujos que su poderdante registrara como marca de comercio junto con la flor de la Camelia, esclusivamente para distinguir el té que expende.

Que el derecho á usar de esa marcha y oponerse á que cualquier otro pudiera usarla, se lo acuerdan los arts. 1o y 4o de la ley de 19 de Agosto de 1976, y también el 28 de la misma, que lo autoriza á pedir el castigo correspondiente para los que falsifiquen ó adulteren de cualquier manera una marca de fábrica ó de comercio, en cuyo caso se encuentran incluidos los querellados, por lo que solicita se les aplique la multa correspondiente, se les obligue á retirar los envases que han usurpado y se les condene en las costas del juicio.

Que corrido el correspondiente traslado, lo contestan los demandados á fs. 37, pidiendo el rechazo de la acción instaurada, con costas, pues como se verá por el tarro que acompañan y como lo demostrarán oportunamente, no han cometido el delito que se les imputa, dado que hace más de dos años que usan los envases que tienen en circulación con la marca *La Magnolia*, debidamente registrada, siendo por consiguiente el actor el que al poner en venta su té *La Camelia*, ha usurpado sus derechos, con el único y esclusivo propósito de defraudar el crédito que han adquirido á fuerza de su trabajo honrado.

Que es cierto que los atributos secundarios de la etiqueta fijada en los tarros, no la tienen registrada en la Oficina de Comercio, pero ese hecho en nada puede perjudicarles desde el momento que tienen registrada la marca de comercio con que distinguen los productos que venden y sobre todo, desde que la usan desde hace más de dos años.

Digitized by Google

Que el derecho invocado por el actor supone un falsificador, es decir, una persona que se apropie una marca ya existente con el propósito de perjudicar, en cuyo caso no se encuentran ellos por haber usado desde doce años atras la etiqueta que hoy usa el actor; pues no es posible falsificar una marca ó dibujo que haya de usarse doce años más tarde, porque eso sería trastornar el orden de las cosas humanas.

Abierta la causa á prueba á fs. 51, se produce la de posiciones, testigos, é informes, que corre agregada de fs. 43 á fs. 136, llamándose autos para definitiva á fs. 138, después de prsentado por el querellado el memorial de f....

Y CONSIDERANDO:

1° Que la presente demanda ha sido iniciada por D. Enrique San Román Muiñoz, fundado en que los señores Logan, Beatty y C°. usan en los envases destinados al té que expenden, los mismos dibujos que él había registrado, junto con la flor «La Camelia», como distintivo de una marca de fábrica.

2° Que el actor ha justificado en forma el registro de su marca en la oficina respectiva, la que la constituye una flor de Camelia y diversos dibujos chinescos que, estampados en tinta negra sobre fondo casi purpúreo, rodean aquella, formando rectángulos, adquiriendo así el derecho de oponerse â que se use otra que, directa ó indirectamente, pueda traer confusión entre los productos sobre que se coloque (art. 4° de la ley de la materia).

3o Qne si bien es cierto que los querellados han demostrado haber usado desde hace muchos años, envases con diseños ó dibujos iguales á los que ha adoptado el querellante, han reconocido que no tenian registrados como marca de fábrica esos dibujos y que solo poseian como tal una flor de magnolia, con que distinguen el

Digitized by Google

té y otros artículos que expenden, y por lo tanto, no puede decirse que aquella circunstancia los facultara para seguir usando de esos dibujos una vez adquiridos por otro, y entonces, debieron suspender la circulación de sus efectos, desde el momento que San Román Muñoz, llenando los requisitos de la ley, los adquiria como distintivo de una marca de fábrica.

4.o Que tuvieron los querellados conocimiento del registro de la marca del querellante; lo demuestran las circulares que repartieron en el comercio y por consiguiente, al continuar vendiendo el té en los mismos envases, cometian el delito previsto por los incisos 5.o y 6.o del art. 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, que era la que regía á la época de la iniciación de esta causa, por haber modificado sustancialmente la marca agregándole atributos que no registraron y que el querellante había adquirido en la oficina respectiva.

5.o Que la circunstancia de haber colocado los querellados sobre los productos de su comercio la flor de magnolia adoptada como marca de fábrica, no basta para eximirlos de las responsabilidades en que han incurrido por cuanto el art. 39 de la ley citada, determina que, para que exista delito, no es necesario que la falsificación abraze todos los objetos que deban ser marcados, siendo suficiente su aplicación á uno solo; y desde luego puede afirmarse, que Logan Beatty y C.a expedian su mercaderia en envases que llevaban los dibujos adquiridos por el querellante como distintivo de su marca.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á los señores Logan Beatty y C.a, al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos fuertes, ó en su defecto á sufrir cada uno de los nombrados, seis meses de prisión, y al pago de las costas del juicio.

Dejo á salvo del querellado las acciones por daños y perjuicios que crea convenirle; y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 35, segunda parte de la ley, publíquese esta sentencia en dos diarios de la capital, por una sola vez y á costa de los querellados.

Digitized by Google

Notifíquese con el original y en oportunidad archívese. Repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada de fs. 154.

Notifíquese original, devélvase y repónganse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas.—Angel Frereira Cortés.—Juan Agustín Garcia (hijo).—

Digitized by Google

Falsificación de Marcas

La escusa fundada en la división del local, no se admite—Valor de la Inspección ocular—Condena al máximum de la ley de 1876—Costas.

Secrestal—Otard Dupuy—Branca y Florio v. Bellometti y Archetti.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1902

Y vistos: estos autos seguidos por H. Secrestal y Lasalle fils, Otard Dupuy y C.a, Branca Hnos. y J. V. Florio contra Bellometti y Archetti por falsificación de una marca de fábrica, de cuyo estudio

RESULTA:

1.o Que á fs, 16 del primer cuerpo de autos, se presenta D. Remigio Lupo con poder de los actores, manifestando: Que la casa que representa es dueña de la marca Bitter Secrestat con que distingue una bebida de su fabricación y que ha llegado á saber que los señores Bellometti y Archetti falsifican y vend n el producto de sus representados, ofreciendo al comercio y al público una bebida de mala calidad haciendo así una competencia dañosa á la marca auténtica desacreditándola y mistificando al consumidor.

2.o Que los expresados tienen una fábrica y depósito en la esquina de Canning y Yufré.

3.o Que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 34 y 35 de la ley de marcas, le asiste el derecho de gus-

Digitized by Google

tionar el castigo del delito cometido, imponer su cesación y reclamar que se proceda en un todo como lo disponen los rrts. 28, 32, 33 y 35 de la eitada ley y que se condene en oportunidad á los qnerellados al máximum de la pena, á la destrucçiòn de los elementos de la falsificación, publicación de la sentencia á sus expensas, dejando á salvo de sus mandantes las acciones por daños y perjuicios.

4.o Que á fs. 7 del segund cuerpo de autos, comparece el mismo apoderado señor Lupo, iniciando querella por falsificación del cognac Otard Dupuy de cuya marca son dueños sus instituyentes, fundado en las mismas consideraciones que la demanda anteriormente mencionada, solicitando igualmente se condene á Bellometti y Archetti al máximum de la pena y demás prescripciones legales ya indicadas.

5.o Que exactamente en las mismas condiciones que las anteriores, se deduce á fs. 18 del tercer cuerpo de autos, por el mismo apoderado, querella por falsificación del Fernet Branca, de cuya marca son propietarios sus mandantes los señores Branca hermanos de Milan.

6.o Que á fs. 5 del cuarto y último cuerpo de autos, Don Ernesto Le Bretón como representante de los señores J. V. Florio, inicia querella contra los expresados Bellametti y Archetti por falsificación de la marca Marsala Florio con aquellos distinguen una bebida de su fabricación y solicita igualmente se condene á aquellos al máximum de la pena que fija el art. 28 y siguientes de la ley de marcas de fábrica y de comercio.

7.o Que corrido traslado de las querellas instauradas, las contesta Don Eduardo Melhado, representante de los querellados para todos los juicios, pidiendo á fs. 26 del primer cuerpo, que se rechace con costas la acción instaurada, declarándola á la vez calumniosa y se dejen á salvo de sus representados las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles. Que no sabe como la parte actora, ha podido lanzarse en contra de sus mandantes, sin tener antes pruebas para comprobar el delito imputado, porque no es cierto que aquellos hayan falsifi-

Digitized by Google

cado ó falsifiquen, vendan ó hayan vendido bebida alguna con la marca «Bitter Secrestat», como lo demuestra el hecho de no haberse encontrado en casa de ellos, ni en ninguna de sus dependencias, la mercadería que fué embargada, pues de autos consta que ella se inventarió en un galpón de la calle Jufré 428 que ocupa el señor Silvio Bellometti, persona que nada tiene que ver con sus mandantes que habitan otra casa calle Canning 900.

8.o Que como el señor Silvio Bellometti no tiene pozo en su casa, para proveerse del agua, ha suplicado á sus instituyentes que le permitieran pasar por el interior de su casa, pues una y otra se comunican por una puerta que hay en una pared divisoria, que es por la que pasa Silvio Bellometti y los suyos á los efectos indicados, mientras que Bellometti y Archetti no entran para nada en las dependencias de aquel,

9.o Que lo ocurrido es probablemente una confusión del actor que ha oido decir que Bellometti cometia el delito y ha creido que eran Bellometti y Archetti.

10. Que, finalmente, los querellantes no pueden ejercer acción alguna en contra de sus poderdantes, porque, no habiéndose hecho las publicaciones ordenadas por el art. 41 de la ley de 1876, el privilegio invocado carece de fuerza legal en la República y de consigiente, invoca ese hecho en favor de sus mandantes por ser nula la concesión.

11. Que á fs. 20 del segundo cuerpo de autos; fs. 22 del tercero y fs. 20 del cuarto y último, el señor Melhado contesta con los mismos argumentos antes indicados, las querellas referentes al Otard Dupuy, al Fernet Branca al Marsala Florio.

12. Que, habiéndose hecho extensiva, en los cuatro juicios, á Silvio Bellometti, la querella deducida, la contesta este en los cuatro expedientes, uniformemente, diciendo: Que no es exacto que él haya cometido el delito, sea como autor, cómplice ó encubridor, pues las mercaderias embargadas las compró á terceras personas, sin saber que se tratara de mercaderias que se dice fueran adulteradas.

Digitized by Google

13. Que, abiertas á prueba las querellas instauradas se producen las que corren agregadas á los autos; y habiéndose presentado los memoriales respectivos, quedaron os expedientes para sentencia.
l

Y CONSIDERANDO

1.o Que el delito de las diferentes marcas de fábrica de que son acusados los señores Bellometti y Archetti y á que se refieren estas actuaciones acumuladas, ha quedado suficientemente comprobado por las diligencias de embargos y el informe del perito que ha hecho el examen comparativo de las legítimas y las incriminadas.

2.o Que los querellados, con la prueba testimonial que han producido, tratan de demostrar que ellos no son los autores del mencionado delito, por cuanto el hecho imputado y los efectos embargados, no se realizaban ni se secuestraron, de la casa que ellos tenían como domicilio, sinó de un galpón que colindaba con aquella y que pertenecía á Silvio Bellometti.

3º Que las afirmaciones que á ese respecto hacen los testigos, diciendo que el galpón mencionado, donde se elaboran las falsificaciones enunciadas, tenía salida á la calle Jufré, son del todo inexactas y solo por complacencia pueden haberse ofrecido. Para afirmarlo así, el Juzgado tiene en cuenta la inspección ocular que llevó á cabo en el lugar indicado, en la que pudo convencerse *de visu*, que la puerta que daba á la expresada calle, se encontraba completamente condenada, por dentro, con bolsas vacias, tablas y cajones, al extremo que imposibilitaban su apertura; y lo que es más, que élla se encontraba llena de tela-araña y basuras, que demostraban que hacía mucho tiempo, un año tal vez, que no había sido franqueada.

4.o Que, por consiguiente, no es posible admitir que por ella se manejara Silvio Bellometty, ni menos que ese galpón fuera su domicilio, pues aparte de aquella cir-

Digitized by Google

cunstancia, en él no hobía signo alguno que demostrara que allí vivía persona alguna, sinó por el contrario, todo demostraba que allí se elaboraban las distintas falsificaciones que fueron descubiertas y á que se refieren estas actuaciones.

5.o Que, por otra parte, el hecho de que el galpón que se hallaba al fondo de la casa, estuviese unido con el patio de la casa de Bellometti y Archetti, por una puerta disimulada en la pared de la cochera de estos, que era de madera; que tuviera comunicación por la parte alta donde se guardaba el pasto de los caballos de aquellos y el que la mayoria de las botellas vacias con marca falsificada se hubiere encontrado en el gran patio que tiene la casa de la calle Canning, demuestra de una manera concluyente que Bellometti y Archetti eran los únicos y exclusivos dueños de esas etiquetas, que fueron encontradas en un domicilio que les pertenecía.

Obsérvese que la Oficina de Rentas informa que la casa esquina Canning y Jufré, ocupada por Bellometti y Archetti, pertenece á Federico Scandroli y que la de Jufré 420 sin anotación del nombre del propietario; obsérvese que los expresados, según el informe de las oficinas públicas, son los licoristas que sacan patente del negocio y también la de los carros, y se verá que son realmente de complacencia las declaraciones de los testigos y hasta el documento de fs. 106 del expediente Secrestat y Lassalle Fils; y que, por consiguiente, Don Silvio Bellometti no era más que un empleado ó un ejecutor de los hechos delictuosos que llevaban á cabo Bellometti y Archetti, en el disimulado galpón que había á los fondos de su domicilio Canning y Jufré.

6.o Que los querellados han confesado que éllos falsificaban el vino Cordero Natural, como puede verse en el expediente agregado, que les siguió Don Francisco Cordero, por el mismo delito á que estas actuaciones se refieren; y si esa falsificación se encontró en el mismo sitio que las que motivan estos autos, es lógico suponer que éllos eran también los falsificadores de las marcas

Digitized by Google

secuestradas y que el señor Silvio Bellometti era una pantalla para escusar sus responsabilidades.

7.o Que, Bellometti y Archetti, no han explicado, ni aún intentado hacerlo siquiera, porque causa ocurrió el primero de los nombrados, á denunciar el fallecimiento de Silvio Bellometti; como ocurrido en la calle Canning, cuando este vivia en la calle Jufré 428. Sencillamente porque éste no era un domicilio legal, sinó un sitio de falsificación que pertenecia á los nombrados.

8.o Que, llevado al espíritu del magistrado, el convencimiento de que los querellados eran los autores de las falsificaciones encontradas, no solo por el secuestro del cuerpo del delito, sino también por el resultado de la inspección ocular, corresponde analizar la defensa que se opone al final del escrito de contestación á las demandas, cuando dice que los querellantes no tienen título, por no haberse hecho las publicaciones que marca la ley.

9.o Que los testimonios acompañados en cada caso, demuestran la propiedad de las marcas que se han invocado; y que la publicación de los mismos está ordenada por la ley, aunque no dicen que sean los interesados los que deban hacerlas, siendo eso un deber del P. E. Su omisión no puede imputarse á los interesados porque éllo importaria declararlos responsables de los actos de aquella rama del poder público, lo que no es admisible. Esta doctrina ha sido sentada por este juzgado en la causa que se siguió por Saint Hnos. contra Angel Lusardi, y que la Exma. Cámara Federal confirmó.

10. Que habiéndose cometido los delitos imputados, antes de la sanción de la ley 3975, deben aplicarse las disposiciones de la de 19 de Agosto de 1876, por ser más favorables á los procesados; y tenerse presente, para la graduación de las penas, la reiteración de los hechos delictuosos, motivo de estos procesos.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, definitivamente juzgando, fallo, condenando á los señores Alejandro Bellometti y Nazario Archetti, de la razón so-

Digitized by Google

cial Bellometti y Archetti, al pago de una multa de quinientos pesos moneda nacional, cada uno, ó á sufrir en su defecto un año de prisión y al pago de las costas del juicio.

Publíquese la presente sentencia en dos diarios de la Capital y por una sola vez, á costa de los querellados.

Déjanse á salvo á los actores las acciones por daños y perjuicios que crean convenirles.

Procédase en oportunidad por el oficial de justicia, á la destrucción de los efectos embargados.

Notifíquese ésta con el original y consentida que sea, archívese, prévia reposición de sellos.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Julio 27 de 1903.

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos caratulados Florio y Cia. contra Alejandro Bellometti, acumulados á los primeros:

Y CONSIDERANDO:

1.o Que ha sido dictada conforme á las constancias de autos, la sentencia de fs. 116. apelada por los condenados Alejandro Bellometti y Nazario Archetti, en los juicios seguidos contra ellos por J. H. Secrestat y Lassalle Fils; Otard-Dupuy y Ca.; Branca Hnos. y J. V. Florio y Cia.

2.o Que la sentencia de fs. 28, en los autos J. V. Florio y Ca., contra Alejandro Bellometti, está ajustada á derecho, en cuanto absuelve al querellado; pero teniendo en consideración que los querellantes han procedido indudablemente de buena fé, no ha procedido dejarse á sal-

Digitized by Google

vo contra ellos la acción por daños y perjuicios é imponerles las costas del juicio.

Por esto: se confirma, con costas, la sentencia apelada de fs. 116 y se confirma igualmente la sentencia apelada de fs. 82, en cuanto absuelve al querellado Bellometti, revocándose en la parte que impone las costas á los querellantes y deja á salvo contra ellos la acción por daños y perjuicios, debiendo, las costas en este juicio, abonarse en el orden causado.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas. — *Angel Ferreira Cortés.*—*Juan Agustín García (hijo).*

Digitized by Google

Marca de Fábrica

Imitación fraudulenta—Prisión, multa, costas y daños—Copiar una marca en sus razgos principales importa delito de falsificación.

J. y E. Atkinson Lted. v. Retiene.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1902.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por J. y E. Atkinson Lted. contra Don Eduardo Retiene por imitación fraudulenta con que distingue Agua Colonia Atkinson de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 4 se presenta Don Gustavo M. Breuer, en representación de los actores, exponiendo:

Que sus mandantes son propietarios de la marca de fábrica número 5851 con que distinguen productos de su fabricación, entre ellos Agua Colonia.

Que el gran consumo que tiene el artículo ha hecho que los comerciantes de dudosa buena fe inunden el mercado de falsificaciones é imitaciones de dicha marca, como sucede con los que existen en la calle San Martin 28, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 57 de la ley 3975, viene á solicitar el embargo y secuestro de las mercaderias con la marca de sus mandantes, fraudulentamente aplicada; y que se intime

Digitized by Google

al dueño ó tenedor de las mismas, dé las esplicaciones á que se refiere el art. 58 de la misma ley.

Que prrcticado el embargo á fs. 7 vta., se procedió al secuestro de las mercaderias á que se refiere la diligencia de fs. 7 vta., y 9 vta., y presentado por el tenedor de las mercaderías el escrito de fs. 13, esplicando la procedencia de aquellas, se presenta á fs. 18 Don Eduardo Retiene reconociendo como de procedencia de su casa las dichas mercaderias, por lo que, á fs. 24 el representante del actor entabla contra Retiene acusación por imitación fraudulenta de la marca número 5851 y pide se le condene al máximun de la pena que determina el art. 48 de la ley, al pago de las costas del juicio y daños y perjuicios.

Que Retiene al manifestar la procedencia del agua embargada, sostiene que no hay delito, por que es otro el cierre del frasco y este es de color diferente, sin fijarse que al hacer la descripción de la etiqueta, está describiendo la marca de Atkinson, lo que es precisamente una imitación.

Que bien podrá ser legítima el agua contenida en los frascos embargados, como así mismo el envase, pero, mientras la etiqueta no lo fuese, el delito quedaría en descubierto por que la ley protege la marca, ya consista en la etiqueta, envase ò letrero.

Que Retiene ha facilitado al mismo tiempo la comprobación de su mala fé, pues en el acto de ser intimado sobre el origen del artículo y de la marca, se ha presentado á la oficina del ramo solicitando el registro de la etiqueta incriminada, para presentarse luego al Juzgado y demostrar que no se trata de imitación; pero felismente existe al frente de aquella oficina una persona competente que le basta observar que el emblema principal es una lira, que aparece en las dos etiquetas, una rosa en medio con ligeras diferencias y una cinta en idéntica posición y en tal concepto no puede darse mayor imitación, sin que sea posible que se haya hecho una, sin tener la otra por delante.

Que á fs. 30 Don Eduardo Retiene, por intermedio

Digitized by Google

de Don Ricardo Maquieira, contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo de la acción instaurada, con costas, y que se dejen á salvo á sus mandantes las acciones por daños y perjuicios que este juicio le irroga.

Que la marca adoptada por su mandante, no es una imitación fraudulenta de la No. 5851 de propiedad del actor, por que es diversa y se distingue en absoluto de aquella en términos de no dar lugar á confusión de ninguna especie y en corroboración de lo dicho, llama la atención del Juez sobre las siguientes diferencias: La marca de su instituyente la constituye una etiqueta de forma de medallón eliptico prolongado en un eje mayor, desde cuyo fondo azúl se destaca una lira dorada, alargada y con un triángulo inferior que le sirve de base, un talle de rosa rosada y punzó en su centro con sus respectivas hojas verdes y una fajita rosada, sombreada de punzó en los dobleces, envolviendo la lira y el talle de la rosa y llevando impresos en letras negras la leyenda: «Registreded Trade Mark John Davison y Compa.»

Que por otra parte, el frasco que lleva la etiqueta es cilíndrico y diminuto, con un casquete esférico al formar el cuello, el que tiene un tapón de metal y una faja en la que se lee «Eau de Cologne», muy diferente por cierto, de la que emplean los actores, que llevan otras leyendas que detalla y van estampadas sobre un frasco de vidrio verdoso con capacidad de 150 gramos.

Que existiendo en ambas marcas la mención de los dueños repectivos y diferenciándose una y otra en cuanto á sus rasgos caractérísticos, sin excluir la forma del frasco, tamaño y color del mismo, no se descubre en todo ello la más remota intención que autorize la acción deducida y por consiguiente no es admisible ninguna confusión entre uno y otro artículo.

Que la elección de una rosa, no obstante ser diversa la usada, así como los demás signos á ella anexos, no son sinó accesorios insuficientes por si solos, para constituir una marca de fábrica, pues en realidad lo que caracteriza á este, es la de los nombres de sus propietarios Señores J. y E. Atkinson Limited.

Digitized by Google

Que en el conjunto de ambas marcas no existe semejanza capáz de confundir á persona alguna por analfabeta que sea, cuanto más á consumidores vigilantes y preocupados de sus intereses, según los exije la ley, el buen sentido y la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte.

Que si no existe la imitación fraudulenta á que hace mérito, ni la marca adoptada por su mandante y creada á capricho para luchar con la falsa creencias de que solo lo que viene del extranjero es bueno y jamás lo del pais es atacable, es evidente que los querellantes carecen de base para querellarse contra su representado é invocar un perjuicio que en ningun tiempo han soportado.

Que desconoce el derecho que se atribuyen, por cuanto la marca que invocan No. 5851, que es una renovación de la No. 1114 y esta á su vez de la No. 30, no ha sido, para ser eficaz, publicada por el término que dispone el artículo 44 de la ley de marcas de fábrica, de cuyo requisito no ha podido prescindirse, por que la renovación importa un nuevo derecho sobre la base anterior.

Que basta indicar que dicha propiedad solo dura diez años y que cada vez que se pretente renovarla deben abonarse los derechos, por lo que se deduce que la marca carece de eficacia y validéz correspondiente, y pide asi se declare.

Que abierta la causa á prueba á fs. 35, se produce la que obra en fs. 36 á 63, y habiéndose presentado los memoriales ó apuntes de fs. 66 y 73, quedó esta causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO

Primero: que la presente querella ha sido iniciada por imitación fraudulenta de la marca de fábrica con que los actores distinguen un producto de su elaboración

Digitized by Google

con que comercian, fundados en la disposición del art. 6° de la ley 3973, que acuerda al industrial que hubiera registrado una marca, el derecho de oponerse al uso de cualquir otra que, directamente ó indirectamente, pudiera producir confusión entre los productos.

Seyundo: Que, constando en la diligencia de embargo, lo que según la querella constituye el cuerpo del delito y aparece representado por los frascos que fueron secuestrados y que el querellado reconoció como de procedencia de su casa de negocio, corresponde examinar las etiquetas incriminadas, á efecto de determinar si ellas són realmente una imitación de las que el actor tiene registradas.

Tercero: Que según el concepto del art. 6° de la ley, las marcas se confunden, directamente, cuando existe entre ellos un parecido tal, que haga imposible que deje de tomarse una por otra, por haberse copiado por el imitador, no solo los rasgos principales que constituyen el emblema, sino tambien ciertos detalles que pudieran inducir al consumidor en la equivocación; é indirectamente, cuando en la imitación intentada, se han guardado ciertas formas, de manera de producir la confusión disimuladamente.

Cuarto: Que, en el caso *sub-judice*, despues de un prolijo examen de la etiqueta registrada y la incriminada, se vé sin ninguna dificultad que esta última está comprendida en el primer concepto del considerando anterior, es decir, que la confusión es directa.

Para llegar á esta conclusión, basta observar que en ambas etiquetas son forma de eléptica; que una y otra llevan el mismo distintivo de una rosa con hojas verdes y una lira colorada, colocadas exactamente en la misma disposición y circundadas por una cinta que contiene una leyenda.

Quinto: Que, la defensa del querellado, consistente en querer demostrar que la forma eliptica de su etiqueta es muy aguda, como diferente el color de la rosa y la leyenda y á un el nombre del fabricante, solo puede servirle para justificar que no existe en el caso en cues-

Digitized by Google

tión una falsificación, porque no otra cosa importaría el hecho de que hubiera copiado exactamente la etiqueta del

Marca registrada

actor; pero como no se trata de una falsificación, sinó de una imitación, y come imitar, es hacer alguna cosa que tenga semejanza ó parecido con otra, es indudable que esas defensas no són en manera alguna pertinentes al caso en cuestión.

Imitación condenada

Sexto: Que, en presencia de les hechos enunciados, es forzoso convenir que, para la confección de la etiqueta adoptada por el querrellado, este ha tenido que tener por delante la etiqueta de los actores, por que de otra manera no se concibe que coincidieran con tanta

Digitized by Google

presición en la elección de los componentes de ambas, cuando lo razonable, á estar á sus propias manifestaciones, era que proyectara una que se diferenciara completamente de la de los querellados.

Séptima: Que esta circunstancia, determina claramente la deslealtad que la demanda atribuye al querellado, dado que, en su propio interés estaba el confeccionar una marca que, acreditando su artículo, alejara la más remota idea de que pudiera confundirse con similiares extranjeros ó nacionales; y como en hechos de esta naturaleza ó que la ley ha calificado de delito, se presume la voluntad criminal (art. 6o del C. Penal, fluye necesaria y lógicamente la consecuencia de que Retiene, proyectó y adoptó la etiqueta incriminada, con el propósito de establecer una competencia entre sus productos y los de los actores

Octavo: Que, no basta á escusarle de este hecho, la circunstancia de que colocara su marca en un envase diferente del de Atkinson, puesto que, amparando la ley á este por los derechos que adquirió con el registro de la etiqueta como distintivo de sus productos, poco importa el envase de forma diferente en que otro pueda usar esa etiqueta; lo que la ley ampara es su marca y por eso castiaga al que indebidamente la usa, sea falsificándola ò imitandola.

Noveno: Que, por otra parte, el mismo querellado, al pretender registrar la marca incriminada, despues de iniciada la querella, ha justificado la sin razón de su pretendido derecho y dejado constancia de las falsas enunciaciones que anunciaba en su marca, tales como el «Trade Mark» y el nombre del fabricante que puso, en vez del suyo, y que eran una falsedad con que se mistificaba al consumidor, haciéndole creer que esa marca estaba registrada y que ese producto era de fabricación extranjera; hechos que la ley en su art. 48 califica de delitos.

Décimo: Que, tampoco pueden aceptarse las defensas que pretende, al sostener la ilegalidad de la marca de los actores, por no haberse hecho las publicaciones de la ley

Digitized by Google

porque según consta del informe expedido por el Jefe de la Oficina, ese requisito fué llenado al solicitarse por primera vez el registro de la marca No. 5851 y su repetición es innecesaria, tratandose de renovaciones.

Undécimo: Que, justificado como queda, que Retiene ha puesto en circulación etiquetas semejantes á las del actor, es indudable que ha cometido el delito previsto y penado por el art. 48 de la ley 3975, dado que la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte ha establecido que, la imitación en sus rasgos principales de una marca de fábrica, que haga posible la confusión entre los productos, importa el delito de falsificación de aquella (tomo 3.o, págs. 367, y 519).

Duodécimo: Que el Juzgado prescinde de las autorizadas opiniones que invoca la defensa y hasta del parecer de los testigos, porque á los efectos de establecer las semejanzas que puedan existir entre ambas marcas, su apreciación está librada exclusivamente al criterio del tribunal (tomo 24, pág. 522 de los fallos de la S. Corte), y para el suscrito, la imitación imputada resulta claramente demostrada.

Décimotercero: Que no resultando de autos, atenuantes ni agravantes legales, debe seguirse la regla establecida en el art. 52 del C. Penal, á los efectos de la graduación de la pena que debe aplicarse al querellado.

Por estos fundamentos, y consideracianes pertinentes de los escritos de fs. 24 y 66, definitivamente juzgande, fallo, condenando á D. Eduardo Retiene, como autor del delito previsto por el art. 48 de la ley 3975, al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos, á beneficio de las escuelas nacionales, y á sufrir seis meses de arresto, más las costas del juicio; dejándose á salvo de los querellantes, las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles.

Procédase en oportunidad por el Oficial de Justicia á la destrucción de las mercaderias embargadas.

Publíquese esta sentencia en dos diarios de esta Capital por una sola vez y á costa del querellado.

Digitized by Google

Notifíquese la presente con el original y consentida que sea, archívese el expediente.

Repónganse los sellos. (1).

Francisco B. Astigueta.

(1) Después de haberse apelado esta sentencia, el querellado desistió en la Cámara de la apelación concedida, archivándose el expediente.

Digitized by Google

Patente de invención

El caño de goma flexible, aplicado á Hormiguicidas constituye un invento.

L. Careac v. L. Spalla.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1902

Y vistos: estos autos seguidos por Don Lorenzo Careac contra Don Luis Spalla, por falsificación de patente de invención, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs..... se presentó por medio de apoderado D. Lorenzo Careac, exponiendo: Que promovía querella contra D. Luis Spalla por falsificación de patente de invención, fundándose en lo siguiente:

Que los señores Gubba, Cardinal y Ca. solicitaron patente de invención por el término de diez años para el aparato denominado «Hormignicida Argentino» (Reformado), título expedido el 25 de Julio de 1895 bajo el número 1563. Estos señores transfirieron sus derechos de invención á Gubba y Ca. el 20 de Abril de 1896 de quien los adquirió el querellante el 30 de Noviembre de 1898.

Los señores Gubba y Ca. adquirieron también una patente adicional al número 1563 el 17 de Noviembre de 1897 sobre un caño metálico flexible que sirve para la inyección del humo, cuyo certificado fué también transferido juntamente con la patente principal.

Digitized by Google

Que no obstante que ésos títulos acuerdan á Careac el uso exclusivo de los caños metálicos flexibles, el Sr. Luis Spalla expende un aparato hormiguicida denominado «Americano» al que ha adaptado también los caños flexibles de las patentes antes mencionadas.

Que el señor Spalla no tiene patente para expender estos aparatos con caños flexibles y de hacerlo ha incurrido en el delito previsto por el art 53 de la Ley de Patentes de Invención de 1864, por lo que pide, además de las medidas previas, que se le condene en oportunidad al máximum de la pena legal.

Contestando la querella el acusado, manifestó: que pedía su rechazo, pues amparado en su irresponsabilidad la ha promovido el actor, porque el título con que la ha iniciado, es nulo:

1.o Por no reunir las condiciones establecidas por el art. 2o. de la ley.

2.o Por su publicidad y conocimiento anterior á la fecha del título.

Respecto de lo primero, manifiesta que el caño flexible empleado, no es un nuevo medio, ni tampoco la aplicación nueva de un medio conocido.

Que los caños metálicos flexibles son un invento francés, conocido desde mucho tiempo y que se vende en todas partes, existiendo en esta Capital representantes de casas alemanas é inglesas, que lo expenden.

Que la patente acordada á Gubba y C.a ha sido mal concedida, porque se lesionan los derechos de los inventores de esos caños, y porque no hay ningún resultado nuevo en su empleo.

Que, además, el fabricante de las patentes hormiguicidas para los señores Gubba y C.a, que lo era el señor Molet, los compraba á una casa inglesa desde 1894, mucho antes de la patente y los vendían también sueltos los señores Gubba, como repuestos.

Que abierta la causa á prueba á fs..... se produjo por la parte querellada la testimonial, consistente en las declaraciones de fs. 56, 59, 62, 67, 87, 89 y 108 y la documental de fs. 74, 78, 83 y 126. El actor se

Digitized by Google

limitó á los informes pedidos á la Oficina de Patentes á fs. 54; después de lo cual, se oyeron los respectivos informes de los abogados de ambas partes.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que las cuestiones que se han debatido en la presente causa, són, si las patentes acordadas al actor ó sus cedentes, són ó no nulas; y en caso afirmativo, si el querellado ha incurrido en infracción al usar en sus aparatos hormiguicidas, el caño metálico flexible patentado por el actor.

2.o Que, respecto del primer punto, el querellado ha comprobado que el caño metálico flexible, independiente de los aparatos hormiguicidas, era ya conocido con anterioridad á las patentes número 1563 que fué otorgada el 25 de Julio de 1895 y á la adicional á la misma de fecha 17 de Noviembre de 1897. La prueba á ese respecto es de lo más abundante y completa que puede exigirse; efectivamente, los testigos presentados en su mayor parte del taller mecánico de Molet, declaran que, desde Enero de 1895, se hacían aplicaciones de los caños flexibles á los aparatos hormiguicidas de Gubba y C.a (véase las declaraciones de fs. 56, 59, 62 y 67).

Otra prueba concordante con la testimonial, son la cuentas de fs. 74 y 78 en las que figura una venta de caños flexibles que, aunque no han sido reconocidos por Gubba. Cardinal y C.a, no por esto deja de tener su valor probatorio, pues la firma del comprador Quinke ha sido autentificada por un Escribano público en Montevideo, y debidamente legalizada la del último por las autoridades competentes.

Además, los varios prospectos y reclames que figuran en autos, como la traducción de fs. 82, en que se pone de manifiesto los usos diversos á que se presta el caño flexible, como los de servir para conducir el gas del alumbrado, aire á baja presión, vapor, gas de

Digitized by Google

kerosene, etc., revelan que se trata de un invento conocido con anterioridad á las patentes número 1563 y su adicional.

Esta prueba se robustece aún más con las declaraciones de los mismos gerentes de las casas extrangeras que venden los caños flexibles; fs. 87 y 89, y por fin, la propia declaración de A. Gubba y C.a, en el certificado de fs 126, en el que manifiesta á los representantes de los inventores de dichos caños, las grandes ventajas que ofrece por su flexibilidad, solidéz, y duración, para todos aquellos usos en que generalmente se emplea el antiguo caño de goma.

3.o Que, no obstante quedar demostradc que era público el conocimiento del caño flexible en cuestión, se sostiene por la parte actora que no lo era con preferencia al empleo especial ó la adoptación exclusiva de las máquinas hormiguicidas, y que esta adaptación produce un resultado industrial, debiendo, por lo tanto, ser patentable dicha nueva aplicación.

Se considera invento, dice la ley, art. 3.o, los nuevos productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para la obstención de un resultado ó de un producto industrial.

Como los caños flexibles eran conocidos con anterioridad á la patente adicional que reivindica su uso exclusivo, queda comprendida la discusión en el tercer, caso, es decir, si se trata de la nueva aplicación de un medio conocido para la obtención de un resultado ó de un producto industrial.

¿Pero se trata realmente de la aplicación nueva de un medio conocido?

Debemos tener en cuenta, que según la prueba acumulada en autos, estos caños flexibles, conocidos en el extrangero y en el pais mucho antes de las patentes de Gubba y Ca., tenían su uso general como conductores de líquidos y gases de distintas clases y que con ese destino han sido inventados y probablemente patentados por sus respectivos inventores. Se les puede aplicar á un caño de aguas corrientes, á una boca de incen-

Digitized by Google

dio, como adaptarlo á un aparato cualquiera productor de gases. Tales son sus adaptaciones prácticas y de uso común en el comercio y en la industria, siendo muy posible que, á medida que vayan conociéndose sus ventajas, reciban nuevas aplicaciones como lo han hecho los señores Gubba y Ca. en sus aparatos hormiguicidas.

¿Puede decirse por eso que se trata de una nueva aplicación susceptible de ser patentada? Si fuera así, también debiera sacar patente el que por primera vez se le ocurrió adaptarlo á un pico de agua corriente ó hacerlos servir de tuberia á los gases ó vapores de baja presión.

El actor no demanda la falsificación del cierre especial que también está reivindicado en el titulo adicional de fs. 7, sine el uso que el querellado ha hecho del caño metálico flexible, adaptado al aparato hormiguicida también patentado, como informan los documentos de fs. 111 y siguientes. Y este uso, como acaba de decirse, no puede ser exclusivo, ni patentable porque no existe una modificación fundamental en su nuevo destino, sinó la aplicacion que está dentro de los usos generales para lo que han sido construidos los caños flexibles.

Si pudiera patentarse como uso exclusivo cada nueva aplicación de los caños, se perjudicarian grandemente los intereses de los inventores de caños y llegaría un momento en que su comercio sería imposible, porque su uso estaría completamente restringido en sus diferentes aplicaciones; basta fijarse en esta consecuencia, para ver que la patente adicional de 17 de Noviembre de 1897, ha sido mal concedida.

Se puede objetar, que según ésta doctrina, no llegaría el caso de patentarse ningún invento, que consistiera en la aplicación de medios conocidos, pero, en realidad, no es así, porque queda á la pericia y á la práctica de las oficinas respectivas, el resolver en cada caso, cuando hay realmente una aplicación de medios conocidos, es decir, cuando hay realmente un invento.

Las nuevas aplicaciones ó los nuevos cambios de forma de medios conocidos lo enseña Dufourmautellé, Legislatión Industrielle, «solo son patentables cuando el

Digitized by Google

efecto que producen es nuevo». Ahora bien; los caños flexibles usados en general como conductores de gases, desempeñan este mismo oficio en la aplicación á los hormiguicidas, sin que pueda decirse que produzcan un efecto nuevo, pues la matanza de las hormigas, etc. se realizaba también con los caños comunes, fueran metálicos ó de cauchut, y además no se ha demostrado en autos la superioridad entre unos y otros.

4o Que á estar á los términos claros y precisos de la ley de patentes de invención, artículo 27, la patente adicional á la No. 1563, adolece de un vicio fundamental, por haber sido expedido el título sin que hubiera mejora en el aparato patentado anteriormente. La ley es clara: «todo el que mejore, dice, un descubrimiento ó invención patentada, tendrá derecho á solicitar un certificado de adición, etc.»

El aparato patentado en el número 1563, según puede verse en su descripción y dibujo respectivo, ya llevaba el caño metálico flexible, aunque su uso exclusivo no hubiera sido reivindicado; luego no ha podido otorgarse título exclusivo, dos años más tarde, en 17 de Noviembre de 1897,—un certificado adicional—, por que no ha existido mejora como dice la ley.

El uso exclusivo de este caño debía haberse reivindicado en la misma patente número 1563, y si no se hizo entonces, fué probablemente por que los inventores del aparato hormiguicida, Gubbu, Cardanal y Cia., no consideraron que ese detalle del aparato, constituyera en si mismo un invento. Por otra parte, transcurridos ya más de dos años entre una y otra patente su uso ha sido suficientemente publicado en el pais y tambien fuera de él, lo que tambien es otra causa de nulidad.

5o. Que, estableciendo la ley que la nulidad produce sus efectos, desde que se incurre en ella, sin necesidad de declaración judicial, el querellado Señor Spalla ha podido explotar el caño flexible sin incurrir por en los delito y responsabilidades inherentes á la fabricaciónes (art. 4o 46 y 49 de la ley).

Digitized by Google

6o. Que la patente número 1563, no tiene vicio alguno de nulidad, pues con ello no se reivindica el uso exclusivo del caño métálico flexible, sino del cierre especial que une el caño al aparato, el cual no ha sido materia de esta *litis*; pero respecto del certificado adicional de 17 de Noviembre de 1897, el Juzgado encuentra que no ha sido otorgado de acuerdo con las prescripciones de la ley, por lo que debe declararse su nulidad.

7o. Que, habiendo iniciado la querella el actor, con un título concedido por la autoridad competente, ha procedido de buena fé, lo que lo dispensa de la condenación en costas.

Por estos fundamentos, fallo absolviendo de culpa y cargo á Don Luis Spalla; declaro nula la patente adicional á la No. 1563 de 17 de Noviembre de 1897, debiendo comunicarse ésta resolución al Comisario de Patentes para su anotación y publicación correspondiente sin expresa condenación en costas para la parte querellante.

Notifíquese con el original, y en oportunidad archivese el expediente.

Repóngase los sellos.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1904.

Y vistos estos autos, de los que:

RESULTA:

1c. Que Don Lorenzo Careac se presentó acusando á Don Luis Spalla por falsificación de patente de in-

Digitized by Google

vención por cuanto siendo el querellante dueño de las patentes Nos. 1563 y 1682 que le acuerdan el uso esclusivo de caños metálicos flexibles para su aparato Hormiguicida Argentino Reformado» el querellado Spalla expende un aparato Hormiguicida denominado «Americano» al que adapta también los caños metálicos flexibles á que se refieren las mencionadas patentes. Pide por ello que se aplique á Spalla el máximun de la pena prevista por el art. 53 Ley de Patentes.

2o, Que Spalla contesta la querella y pide su rechazo fundándose en que el título en que se funda es nulo por que no reune los requisitos del art. 3o Ley de Patentes, y por que el medio industrial patentado era ya público y conocido con anterioridad á la época de la patente.

Y CONSIDERANDO:

1o. Que para resolver si las patentes Nos. 1563 y 1682 son nulas por referirse á un medio industrial que era ya público y conocido en la época en que fueron acordadas, corresponde examinar préviamente cuál es el alcance qne legalmente debe darse á la patente No. 1563, y después, que importancia legal tiene la patente adicional N.° 1682 cn relación á la cuestion *sub-judice*

Segun el testimonio de fs. 2 de los autos, á los señores Gubba, Cardanal y Compia., antecesores de Careac, se le concede patente de invención sobre un aparato para destruir hormigas, viscachas, etc., denominado «Hormiguicida Argentino Reformado» Patente No. 1563 En dicha se ha reivindicado como del uso exclusivo de los solicitantes lo siguiente:

1o . . . . . .

2o . . . . . .

3.o El sistema de caño para la introducción del humo en hormigueros ó cuevas, B del plano—el cual lleva dos uniones de bronce modelo especial de nuestra

Digitized by Google

invención, los cuales permiten la flexibilidad del caño fs. 5.

La parte B del plano—Figura 2—representa el caño conductor del humo. Este caño, su sistema, está pues reivindicado. El aparato patentado ha sido dibujado y descripto en la forma correspondiente. La figura 2 de los dibujos de fs. 6 representa un corte del aparato para demostrar en detalle la forma y estructura de la tapa;—caño conductor del humo al hormiguero, la série de respiradores aisladores del calor que despide la hornalla interior donde debe echarse el ingrediente. Letra A B y E del plano respectivamente, fs. 4 vta. La letra B representa, pues, todo el sistema de cada conductor del humo, que es lo que se reivindica. Por consiguiente, la reivindicación no se ha limitado *al cierre especial que use el caño al taparlo.*

El sistema de caño de que se trata, se halla descripto á fs. 4 donde se dice: «Vese también en dicha figura»—Figura 1 á fs. 6—« y marcado con la inicial « D un caño de acero ó fierro flexible que impide en « primer término el desgaste originado por la acción « del calor que pasa por dentro, y en segundo, que fa« cilita los movimientos necesarios para la aplicación de « él á las cuevas donde debe operarse con el aparato».

Este caño D de la figura 1ª, es el caño B de la figura 2, y cuyo sistema se ha reivindicado.

Que dicho caño ha sido reivindicado, resulta además del informe de la oficina de Patentes corriente á fs. 96.

«Notando el infrascripto, dice el comisario, que en « los perfeccionamientos que corresponde la nueva soli« citud de Spalla, figuraba, aunque sin mencionarse, « *un caño flexible igual al que figuraba en las patentes* « *Números 1563 y 1682, de Cubba, Cardenal y* Ca. se « resolvió dar vista al interesado para que manifestara « su conformidad con la exclusión de dicho caño flexi« ble de la patente de perfeccionamiento que solicita».

Esta vista no se ha evacuado. Si el caño flexible no hubiese sido reivindicado en la patente Nº. 1563, no

Digitized by Google

habria habido motivo para que la comisaría diera vista á Spalla á objeto de que manifestara su conformidad sobre exclusión de dicho caño.

2.o Que estableciéndose que la patente N.° 1563 comprende el caño metálico flexible como reivindicado en particular, corresponde determinar cual es el significado y la trascendencia legal de la patente adicional N°. 1682. Es indudable que esta patente se refiere en especial al caño metálico flexible de los hormiguicidas. Se podría observar que al solicitar la patente adicional reivindicando el uso exclusivo del caño metálico flexible era porque dicho uso no se había reivindicado en la patente N° 1563; pero por razonable que sea esta observación ella no destruye el hecho positivo y claro, constante de los testimonios analizados en el considerando anterior, de que el uso exclusivo de dicho caño estaba ya reivindicado en la patente N° 1563 sobre este punto, bien puede desde luego considerarse inútil, pero en ningún caso tendria el efecto de modificar, de anular, el alcance legal de la primera patente.

3.o Que el querellado sostiene que las patentes son nulas por cuanto recaen sobre procedimientos conocidos y públicos con anterioridad á la fecha de la concesión de las patentes. Si la patente N° 1563, comprende el uso exclusivo de los caños metálicos flexibles, la prueba rendida para acreditar que el uso de los referidos caños en aparatos hormiguicidas era público antes de la patente N.o 1682 y posteriormente á la patente N.o 1563, no tiene ninguna importancia en la causa, por cuanto no afecta en modo alguno la validez de la patente N.o 1563. Esta patente podria ser nula si se probara que los caños de la referencia se usaban públicamente en aparatos hormiguicidas antes de la fecha de la concesión de la patente N.o 1563.

Corresponde examinar y resolver esta cuestión de acuerdo con las constancias de los autos.

Los señores Gubba, Cardenal y C.a, se presentaron solicitando la primera patente el 6 de Febrero de 1895 —(fs. 123)—la patente N.o 1563, se les acordó el 1.o de

Digitized by Google

Marzo del mismo año; procede resolver si antes de esas fechas se adoptaban públicamente á los hormiguicidas los caños metálicos flexibles.

En los talleres de D. Alfredo Molet se fabricaban los aparatos hormiguicidas de Gubba. Los testigos Julio Telme y Juan A. Chircotto habian sido empleados en dichos talleres. El primero declara que á fines del 94 ó principios del 95 se aplicaban al hormiguicida Gubba los caños metálicos flexibles; el segundo, que pocos dias después del primero de año de 1895 se cortaban y arreglaban en el taller los mencionados caños en sustitución de los de goma, fs. 56, 59 y 60.

El señor Cardellino á fs. 62 declara que al salir de la casa Gubba, Cardenal, de que era socio, en Abril 26, 1895, se estaba adoptando el caño metálico flexible; pero que no recuerda si estaba en venta.

De la declaración de Ricardo Gomez, fs. 68, resulta lo siguiente: que ha sido empleado de Gubba hasta el 15 de Junio de 1895, y que dos ó tres meses antes de su salida de dicha casa, esta vendía caños metálicos flexibles para ser aplicados á los hormiguicidas.

El testigo Guillermo Wythes declara á fs. 91 que Molet le compró caños metálicos flexibles en Setiembre de 1894 para aplicarlos á los hormiguicidas Gubba; pero que éste no se lo dijo á él sino á uno de la casa, que no sabe quien sea.

De las declaraciones anteriores las únicas pertinentes respecto al uso público de los caños mencionados, no se sigue, que en realidad dichos caños se hayan adoptado públicamente á los hormiguicidas.

Que Gubba ó los talleres de Molet hayan adoptado en los primeros meses del año 1895 los caños metálicos á los hormiguicidas, se explica sencillamente como un ensayo para asegurarse de la eficacia del nuevo procedimiento, á fin de solicitar la respectiva patente.

No hay prueba de que otras personas, fuera de Gubba ó los talleres de Molet, hayan empleado en hormiguicidas los mencionados caños, ni consta en autos que antes de Febrero ó Mayo de 1895 se hayan vendido al

Digitized by Google

público los aparatos hormiguicidas con el nuevo caño. Luego no existe la prueba de su publicidad anterior á la patente No. 1563.

Por consiguiente, no existe tampoco la causa de nulidad de esta patente, fundada en la publicidad del invento con anterioridad á la fecha de su otorgamiento.

4.o Que para resolver la excepción de nulidad de las patentes, fundada en el art. 3o de la ley 111, corresponde determinar sin en realidad la patente No. 1563 en cunto se refiere á la adopción del caño metalico flesible, encierra un elemento nuevo que pueda comprenderse dentro de los términos del citado art. 3o.

Hasta la feoha de la patente No. 1563 los caños metalicos flesibles no habian sido aplicados como tubos inyectores de humo en los aparatos hormiguicidas, aún cuando se hubiese empleado en otros usos según consta en autos.

En la memoria presentada por Gubba, Cardenal y Cia. solicitando la patente del «Hormiguicida Reformado» exponen que han buscado el medio de hacer más facil y menos costosa la aplicación de su aparato, para lo cual han introducido en él todas las modificaciones que les sugirió la práctica.

Entre los perfeccionamientos adoptados se encuentra el caño de acero flexible (letra D, figura 1ª, letra B, figura 2, fs.), que impide el desgaste originado por la acción del calor que pasa por dentro y que facilita al mismo tiempo los movimientos necesarios para la aplicación del aparato. La ventaja del aplicación de este caño se encuentra reconocida por el mismo querellado que ha presentado como prueba contra el querellante el documento de fs. 126.

Ahora bien, el artículo 3o, Ley 111, establece que son descubrimientos ó invénciones nuevas: *la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado ó producto industrial.* Corresponde fijar el sentido de esta claúsula.

«*Por producto* se entiende un *objeto material*, un » cuerpo cierto y determinado, como un jabón, un tejido,

Digitized by Google

» susceptible de entrar en el comercio, ya sea que la
» mano del hombre lo haya fabricado, ya sea que su
» trabajo y su inteligencia lo hayan conquistado sobre
» la naturaleza material».

« El *resultado*, á su vez no se halla presentado
» por un cuerpo cierto y determinado, sinó está consti-
» tuido por un *efecto útil*, inherente al uso de me-
» dios conocidos ó de medios nuevos. Tal sería por
» ejemplo la mayor economía de la producción, el menor
» costo de un producto «Bosio. *La privative industrial*,
» páginas 87 y 56.

En cuanto al *resultado*, importa poco que sea nue-
vo «se puede, pues, establecer como principio que la
» *aplicación nuera* de un medio *conocido* para la obtención
» de un producto conocido constituye una invención pa-
» tentable.

« En una palabra, siendo conocida una producción
» ó un resultado industrial, se puede conseguir una paten-
» te si se llega á obtener el primero con ayuda de me-
» dios ya conocidos en si mismos, pero empleados hasta
» entonces en otro fin y en otros usos.» Es lo que la
» Corte de Casación ha resuelto formalmente cuando ha
decidido que «la aplicación de un procedimiento ya co-
» nocido puede constituir una invención, si se ha adop-
» tado á un nuevo uso, aún cuando el resultado de esa
» aplicación no sea nuevo». Rendu Brevels d'Invention,
pag. 35 y 38 casos citados.

«Para que la nueva aplicación pueda patentarse:
» no es necesario que el resultado que se pide sea nuevo
» basta que los medios empleados no hayan servido
» nunca para obtener el resultado que actualmente dan.

Se ha juzgado que importa *una aplicación nueva de un medio conocido* el servicio de cauchuc para aplicar á los liberones comunes un tubo flexible que pudiera seguir los movimientos del niño, reemplazando así los rigidos tubos de goma elástica de que los liberones estaban provistos hasta entonces.

Se ha juzgado que el empleo exclusivo de carbón vegetal en la fabricación de carbón artificial era paten-

Digitized by Google

table, porque el producto que se abetoní presentaba sobre los otros carbones artificiales, entre otras ventajas, la de una *grande economía* - Pouillet Revist d' Invention, pág. 36 y 31 pág. 39-41.

Aplicando estas doctrinas al caso *sub-judice*, se puede concluir estableciendo que la patente N.o 1563 ha podido legalmente acordarse respecto de los caños metálicos flexibles, por cuanto aún cuando hayan sido conocidos, se han adoptado por la patente á un nuevo uso distinto del que hasta entonces habian tenido, consignándose con ello un resultado, *con menos costo* como queda establecido en el tercer acápite del presente considerando.

5.o Que de todo lo espuesto se sigue que habiéndose otorgado la patente No. 1563 con arreglo á derecho y estando en ella reivindicado el uso exclusivo del caño metálico flexible, el demandado señor Spalla no ha podido usarlo en sus hormiguicidas, sin cometer una defraudación al derecho del querellante. Por ello se ha hecho pasible de la pena establecida en el art. 53 Ley de Patentes, que corresponde aplicar en su grado medio, dada las circunstancias de la causa.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada de foja 171 y se condena á Luis Spalla á la multa de *doscientos cincuenta pesos fuertes*, las costas de este juicio en ambas instancias, dejando á salvo á D. Lorenzo Careac contra el condenado la correspondiente acción por daños y perjuicios.

Notifíquese con el original y devuélvase, repóngase el papel ante el Inferior.

Juan Agustin Garcia (hijo).—Angel D. Rojas — Angel Ferreira Cortés.

Digitized by Google

Falsificación de marcas

«Antipyrina», nombre común—Condena por uso indebido de nombre—Costas, daños y perjuicios.

Sociedad Farbrrerck v, E. Retiene.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1902.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por la Sociedad «Farbwerck vorn Meister Lucius é Brüing» csntra Don Eduardo Retiene, por falsificación de una marca, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 7, se presenta por la sociedad actora, D. Gustavo M. Breuer, diciendo; que en el caracter que invoca, viene á acusar por el delito de falsificación á los señores Antonio Conde y Albino Garabelli, de la razón social «Conde y Carabelli».

Que la sociedad Farbwerck, propietaria de la marca «Antipyrin», como lo justifica el testimonio que acompaña, desde el año 1897 tenía conocimiento que su marca era falsificada en esta República; y solo después de sérias dificultades, consiguió descubrir á los falsificadores, ó por lo menos, á los expendedores del artículo

Digitized by Google

con marca falsificada, en las personas de Conde y Carabelli.

Que estos señores vendían «Antipiryn» en latas de 100 gramos, iguales á las de su mandante, pero las legítimas llevan en uno de sus frentes, en relieve, un estampado que representa un León acostado, sugetando con sus garras un escudo y debajo de esta figura la palabra «Dr. Knorr Antipyrin», mientras que las falsificadas no la llevan.

Que los falsificadores de la marca, no solo han tomado la palabra Antipyrin, sinó que han llevado su audacia hasta usurpar el nombre de la Farbwerk, consignándolo en la etiqueta, como puede verse.

Que aunque el hecho del registro de marca autoriza la acción, á fin de evitar discusiones respecto á la palabra «Antipyrin, que pudiera alegarse es de uso común, debe presentar algunas consideraciones al respecto y manifiesta:

Que «Antipyrin» no es un nombre científico que indica la naturaleza del producto, sinó simplemente un nombre de fantasía para una denominación que la adoptó el Dr, Knorr, descubridor de la combinación química que lleva el nombre de «Antipyrin», pero cuya denominacion científica es: «Fenildimetilpirrazolona».

Que, el Dr. Knorr, buscando substancias para combatir la fiere y principalmente con propiedades analgésicas, llegó à producir dicha combinación, y dada la dificultad del nombre, la designó con el de «Antipyrin».

Que esta palabra no era conocida antes que él la empleara, habiéndola formado del griego, por la unión de dos vocablos, como lo demuestra una resolución de los Tribunales Franceses en 1866, que declaró, que «Antipyrin» no era sinó una designación comercial, pues su nombre científico era «Fenildimetilpirrazolona» (pág. 154 de la Propiedad Industrial).

Que, el Dr. Knorr, en 1892, cedió su patente N.o 26.421, á la Farbwerck, antes Meister, Lucius, y Brüing, y esta sociedad procuró entonces obtener patentes en aquellos paises donde se pudiera patentar combinaciones

Digitized by Google

químicas curativas y registrar como marca la palabra «Antipyrin», en los demás paises, sin exclusión.

Que no teniendo en nuestra legislación elementos propios, como resolver esas cuestiones, se debe ocurrir á los tratadistas, y así se tiene que «Maillard de Marafy», dice: «que la denomiaación es una marca de fábrica ó de comercto consistente en una ó varias palabras arbitrariamente escogidas ó formadas por un fabricante ó un comerciante, para designar, no un género de productos, sino aquellos que salen de su usina ó de su casa de comercio, y que son por ellos distinguidos de los similares ó vendidos por sus competidores, de lo que resulta, que el derecho reco ocido por la ley de adoptar una denominación por marca, no atenta en nada las franquicias del dominio público y constituye al mismo tiempo un medio fácil para el consumidor, de pedir en el comercio el producto cuya fabricación ha mer cido su confianza».

Que no debe confundirse denominación con designación, pues la primera implica nna palabra escogida arbitrariamente y por la primera vez, con el objeto de permitir al fabricante ó comerciante, nombrar los productos de su casa; mientras que la designación, es el vocablo bajo el cual es designado el producto en el uso común.

Que tampoco hay que confundir el nombre con la designación, porque por lo primero se entiende el nombre del producto ó del vendedor, y por lo segundo, la designación de fantasía ó de capricho dada por el productor á su producto, para distinguirlo de los similares.

Que la denominación de fantasía es, pues, perfectamente una marca, hecha abstracción de la etiqueta en al que se encuentre y por lo tanto, esa marca, como otra cualquiera, puede ser falsificada ó imitada.

Que nuestra ley de marcas en su artículo 28, castiga con multa ó prisión las diversas violaciones que pueden hacerse á la propiedad de una marca, y en el inciso 2.o existe la disposición pertinente al caso en cuestión.

Digitized by Google

Qne los señores Conde y Carabelli han colocado sobre el producto, bien ó mal preparado, la marca de propiedad exclusiva de sus mandantes y ese delito los hace acreedores al máximum de la pena, pues no solo han falsificado la marca colocando en las etiquetas la palabra «Antipyrin», sino que también han colocado el nombre de la Farbwerck, lo que importa usurpar el nombre, que constituye una propiedad industrial, según el art. 22 de la ley; por lo que solicita se condene á dichos señores al máximum de la pena que establece el art. 28: á los daños y perjuicios y costas del juicio.

Que, á fs. 24, los señores Conde y Carabelli manifiestan que los efectos que se les ha secuestrado lo adquirieron de buena fé de la Drogueria Nacional de don Eduardo Retiene y acompañan las facturas consiguientes de acuerdo con el artículo 31 de la ley, por lo que los actores piden se siga la acción con dicho Retiene.

Que, á fs. 45, el expresado señor Retiene contestando la demanda, dice: que niega todos los hechos y antecedentes en que se funda la acción y que, en virtud y argumentos de derecho que expondrá, solicita su rechazo, con especial condenación en costas y reserva para reclamar daños y perjuicios.

Que, debe observar, que el señor Breuer invoca la representación de la Sociedad Farbwerck, que es la misma que se presentó a la oficina de marcas y obtuvo el certificado de fs. 1 y que los mismos demandantes confiesan que el descubridor ò inventor de la llamada «Antipyrin» es el doctor Knorr de quien dicen haber adquirido todos los derechos que él pudiera tener, con motivo de una pretendida patente de invención, alemana.

Que, dada la constancia que deja anotada, la discusión en el caso *sub-judice*, debe versar sobre el contenido de las señaladas por el actor con la letra B.

Que, debe pues, prescindirse respecto de las otras cajas ó articulos, pues si el actor tiene alguna acción que ejercitar, debe ponerla en la forma que corresponda.

Que acaba de llamar la atención sobre la confesión de la parte contraria, relativa á la patente de in-

Digitized by Google

vención alemana obtenida por el Dr. Knorr y transferida á los actores en 1894.

Que, entre otras razones, el hecho tiene importancia, por cuanto la casa de comercio, que era de su señor padre y que hoy pertenece al exponente, recibía, desde antes 1894, y continuó recibiendo más tarde de fábricas y comisionistas europeos, Antípirina del Doctor Knorr; tanto en pequeñas latas, con su correspondiente envoltura, como en barrilitos, con etiquetas por separado, para que se hiciera aqui la división y el envase en cajas.

Que la palabra «Antipyrin» no constituye marca de comercio en el sentido legal, y el certificado de fs. 1 carece de eficacia, pues esa marca no se ajusta á la prescripciones de los incisos 4o y 5o del art. 2o de la ley.

Que esa palabra, es desde mucho tiempo ha, de uso tan corriente. como la de «Calomel», cuya formula es perfectamente conocida, y que ella no ha sido en su origen una invención del Dr. Knorr, puesto que, extimoló gica y vulgarmente hablando, es el equivalente al vocablo antipirético que se encuentra en todos los diccionarios con el significado de febrífugo y que tiene la misma raíz y la misma composición que «Antipyrin».

Por todo lo cual, los actores carecen de acción y no puede aplicarse al caso el art. 28 inciso 2o que se invoca; y su representado está amparado por los art. 3o, inciso 4o, y 5o, 31 y demás encordantes, en mérito de lo cual, pide se resuelva como lo tiene solicitado.

Abierta la causa á prueba fs. 53, se produce la que corre de fs. 55 á fs. 291; y habiéndose presentado los informes ó memoriales que obran de fs. 292 á fs. 334, de parte del querellante y de fs. fs. 335 á 350 de parte del querellado, quedó esta causa para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que, la presente querella se inicia por falsificación de la marca de fábrica «Antipyrin» con que la sociedad demandante distingue un producto químico farmacéutico con que comercia.

Digitized by Google

2.o Que, el querellado, para excusar la responsabilidad que se le imputa por la querella; en la comisión del mencionado delito, sostiene, como principal argumento, que la palabra registrada como marca, está mal acordada, por ser de uso común; y que él ha recibido el artículo y etiquetas correspondientes desde Europa, lo que demuestra la buena fé de sus procederes.

3.o Que, según el artículo 3o de la ley de 19 de Agosto de 1876, que era la que regía á la época en que se inició esta causa, no podrán ser registrados como marca de fábrica, los términos que hayan pàsado al uso general; lo que importa decir que, para que esos términos ó locuciones á que que ella se refiere, puedan aceptarse como tales, es necesario que sean de fantasía.

Tal es la deducción que surge de la disposición legal citada, aunque el artículo 1o de la ley no lo mencione expretamente, como lo ha consignado la actualmente en vigencia.

4o. Que, admitiendo este principio, que armoniza perfectamente con el espíritu de la ley, debemos analizar qué es lo que se entiende por palabras, términos ó locuciones de fantasía ó de uso común.

Son consideradas palabras de fantasía, todas aquellas que importan una creacción rara, caprichosa ó fantástica, al momento de su formación, por aquel que las hubiere concebido ó compuesto; y de uso común, aquellos que, no perteneciendo exclusivamente á determinada persona ó cosa, los ha consagrado el lenguaje como de uso general.

5.o Que, tanto por la prueba testimonial, como por la documental y pericial que se ha producido, ha quedado perfectamente demostrado que, en la farmacopea universal, por decir así, el producto químico llamado «Fenildimetilpirrazolma», fué designado desde muchos años atrás por el Dr. Knorr con el nombre de «Antipyrin».

6.o Que, igualmente ha quedado demostrado, que el mismo producto era designado en la química con los nombres científicos de «Ferra Zona, «Analgesina», «Dimetil», «Oxigninina» y otros, sin que hasta el momento que el Dr.

Digitized by Google

Knorr le pusiera «Antipyrin», hubiera sido conocido bajo este nombre, que fué con el que pasó á incorporarse al vocabulario científico de la farmacopea, al extremo de que, fuera expresamente designado despues bajo la denominación de «Antipiryn Knorr» ó del Dr. Knorr.

7º. Que, ante la constatación de este hecho, debemos forzozamente convenir, que la palabra «Anti-pyrin» adoptada por Knorr, fué una concepción propia, que antes de su elección nada significaba, ni era aplicada por nadie para la denominación de ningún producto, cosa ó efecto; luego, puede afirmarse que «Antipyrin» fué un nombre fantástico, raro, caprichoso, quo no formaba parte de aquellos que el lenguaje ha consagrado como término, palabras ó locuciones del uso general.

8o. Que, si fuera dable aceptar las conclusiones á que se refiere la teoría sentada por el querellado, no encontraríamos palabras que pudieran ser susceptibles de ser registrada como marca ó de fábrica de comercio, pues por más fantásticas ú originales que ellas fueran no podrían registrarse por haber caído con el tiempo bajo el imperio del uso común.

9o. Que, para afianzar mas aún esta doctrina, debe tenerse en cuenta, la circunstancia especial de que la Farbwerk no resgistró la palabra «Antipyrin» para denominar un producto cualquiera. Ella reivindicó la marca extranjera «Antipyrin», para denomínar el mismo producto químico que el Dr. Knorr llamó por ese nombre; lo que demuestra de una manera concluyente, que la denominación adoptada en nuestro país, al amparo de la ley, sigue conservando la exclusividad de su creación, como denominación fantástica, que se le atribuyera, desde que primeramente se llamó así.

10. Que, debe tenerse en cuenta igualmente, que la cy no concede derecho sobre los productos, como parece pretender demostrarlo el querellado, cuando presentó facturas que justifican que aquellos se venden libremente en plaza, venidas de procedencias extranjeras. La ley al conceder las marcas, tiene por principal objeto garantir

Digitized by Google

el derechoque adquiere cualquier industrial, de denominar de una manera especial el producto que elabora, de manera que el consumidor no sea inducido en engaño cuando compre la mercadería en la inteligencia de que la adquiere de tal ó cual fabricante.

Si esto no fuera así, llegaríamos á lo absurdo de que los similares de un producto cualquiera, no podrian venderse sino por aquel que primeramente se le hubiera ocurrido dedicarse á su explotación, y las cervezas, los vinos, las ginebras, las aguas minerales, etc., que se expenden bajo denominaciones diferentes, no obstante ser en todos los casos el mismo producto, no podrian enagenarse sinó por aquel que las vendió primitivamente. Por eso vemos que pululan en el comercio marcas de cerveza Pilsen, Quilmes, Palermo y otros; ginebras Llave, Néctar, y otras; sin que á nadie se le ocurra decir, que por referirse esas palabras á un producto universalmente conocido, hayan pasado á ser del uso común y que cualquiera que no sea su dueño, puede vender similares con esos nombres.

11, Que, establecido el derecho que se ha tenido para efectuar el registro referido, puesto que, según los informes de la oficina del ramo, la sociedad demándante ha llenado todos los requisitos exigidos por la ley á ese efecto, no hay duda que le asiste el que le acuerda el art. 4.o de la ley de 19 de Agosto de 1876, para deducir esta querella contra aquellos que falsifiquen, adulteren ó hagau uso indebido de dicha marca, en los términos y condiciones á que se refiere el art. 28 de la mencionada ley.

12. Que, al establecer la ley penas para los falsificadores ó imitadores de una marca de fábrica ó de comercio, las ha consignado también para los que coloquen sobre sus productos una marca ajena, pues ha comprendido que pueden expenderse artículos similares, como lo decíamos anteriormente, bajo diversas denominaciones.

13. Que, el querellado, al presentar las facturas de compras referentes al producto ya mencionado, ha querido demostrar que junto con él venían de Europa las

Digitized by Google

etiquetas para que se agregaran á los envases antes de entregarlas al consumidor, pero no ha justificado, ni intentado hacerlo siquiera, que las dichas etiquetas procedían de la Farbwerck ó de quienes estuvieran autorizados para éllo para remitirlas.

14. Que, además, esa excusa resulta tanto más inverosímil, si se observa que en las costumbres del comercio, no es de uso lanzar á la venta un producto suelto y vender al mismo tiempo las etiquetas para que se peguen en los envases; lo usual y lo correcto es que los productos se expendan con las etiquetas puestas ya en los envases, por cuanto esas etiquetas, que llevan la marca, son el distintivo de la elaboración, de la procedencia y de la bondad del producto.

15. Que, admitiendo hipotéticamente, que las etiquetas á que se refieren las facturas presentadas por el demandado, fueran realmente las que llevaban los envases secuestrados, tal hecho tampoco lo excusaria de las responsabilidades en que ha incurrido; primero, porque no ha demostrado que éllas fueran de la Farbwerck; y segundo, porque aún admitiéndolas como legítimas, habria infringido la disposición del inciso 5.o del art. 28 de la ley, que castiga con la misma pena que para la falsificación, á los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario.

16. Que, el querellado tampoco ha probado su afirmación de que, desde antes de 1894, su señor padre recibía «Antipyrin» del Dr. Knorr; y aún en el supuesto de que lo hubiera hecho, éllo solo serviría para hacer más sencible su responsabilidad, porque revelaria mayor conocimiento de sú parte en la venta del producto, y como comerciante antiguo no debió ignorar el registro efectuado por la Farbwerck, de la marca motivo de este litigio y debió abstenerse de vender otra que no fuera de esa procedencia, si llevaba el distintivo que dicha sociedad adquirió para garantia de sus productos.

17. Que tampoco puede serle favorable, la argumentacicn que, para sostener la nulidad de la marca, ha formulado, cuando dice que élla es contraria á la

Digitized by Google

ley, que prohibe otorgar certificados á las composiciones farmacéuticas, pues esa disposición se refiere á las patentes de invención, pero nunca á las marcas de fábrica, que, como se ha dicho, solo denominan la procedencia del producto.

18. Que, encontrados en poder del querellado, los tarros que constituyen el cuerpo del delito, surge necesariamente la consecnencia de que él, Retiene, es el que falsificó la marca en cuestión, ó que la vendía sabiendo que era falsificada, por lo que le són aplicables las disposiciones del art. 28 de la ley de 19 de Agosto de 1876, por ser la que regía en la época en que se inició esta causa.

Por estos fundamentos, y concordantes del escrito de fs. 7 y alegato de fs. 292, definitivamente juzgando, fallo; condenando á Don Eduardo Retiene, al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos, destinados al fondo de las Escuelas Nacionales, ó en su defecto, á sufrir seis meses de prisión, y al pago de las costas del juicio.

Dejo á salvo de los querellantes las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles.

Ordeno que el Oficial de Justicia proceda á la destrucción de las etiquetas que contiene la mercadería embargada, y que se proceda á la venta de la misma, como lo dispone el artículo 32 de la ley antes citada.

Publíquese esta sentencia en dos diarios de esta Capital, por una sola vez y por cuenta del vencido.

Notifíquese la presente con el original y repuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1903.

Y vistos: estos autos de los que resulta:

Digitized by Google

1.o Que la sociedad Farberck vorn Meister, Lucius y Brüing han seguido contra D. Eduardo Retiene el presente juicio por falsificación de una marca de fábrica «Antipiryn» y por usurpación de nombre.

2.o Que en el acta de embargo fs. 29, fueron secuestrados en la casa del señor Retiene, treinta tarritos de lata llenos, que fueron designados por el representante del actor como que llevaban marca falsificada. Cada tarrito, según la anotación de la etiqueta, tiene el peso neto de cien gramos y lleva en élla, entre otras inscripciones la siguiente:Antipyrin Farbwérck vorn Lucius Brüing fs. 29 vta. y fs. 9 vta.

3.o Que en el acto del mismo embargo, el Señor Retiene manifestó: Que recibía de Europa Antipirina suelta, que la misma fábrica entregaba las etiquetas para que se subdividiera la antipirina en Buenos Aires; que las etiquetas que llevan los tarros són las mismas quo recibe; que no hay fabricación porque la antipirina y las etiquetas són de la misma fábrica; que cada etiqueta tiene un número en tinta colorada que es la señal control de la fábrica; que la antipirina ha sido envasada en Buenos Aires con autorización de la fábrica.

4.o Que Retiene, en su escrito de contestación á la acusación, sostiene que la palabra Antipirina no constituye marca, porquo no se sujeta á las peescripciones de los incisos 4o y 5c, art. 3o Ley de marcas de 1896, en razón de que esa palabra es de uso general; que en consecuencia, el certificado de fs. 1 carece de eficacia y el querellante, por tanto, no tiene acción, por lo cual solicita se rechaze, con imposición de costas y reserva de derechos para reclamar daños y perjuicios. Acompaña las facturas de fs. 277 á 279 para acreditar la compra de Antipyrina en Europa.

5.o Que en 15 de Abril de 1893 Don Gustavo S. Herschll, en representación de Farbwerck vorn Meiseer Lucíuns Bruing, se presentó á la Oficina de Marcas de la Nación, solicitando que se reconociese á su representado como único y legítimo propietario de la marca de fábrica y de comercio «*Dr. Knor's Antipyrin*», y la ofi-

Digitized by Google

cina, en Mayo 30 del mismo año, resolvió se estendiera á la sociedad solicitante un certificado de registro de la marca pedida para distinguir un producto farmacéutico «*Antivyrin León*», fs. 79 y siguientes.

6.o Que en Septiembre 13 de 1897, se ha concedido á la sociedad actora la marca «Antipyrin» para un producto químico destinado á curar, fs. 1.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que la presente querella se funda por parte del actor en lo dispuesto en el art. 28 de la ley de Marcas de Fábrica de 19 de Agosto de 1896, cuya aplicación pide contra el inculpado. Este solicita el rechazo de la acción, apoyándose en dos fundamentos principales: uno de derecho y según el cual el querellante no tiene acción, por cuanto el titulo de fs. 1 es ineficáz por haberse otorgado en contra de lo dispuesto en los incisos 4o y 5o, art. 3o ley citada; y otro de hecho, según el cual los tarros embargados y las etiquetas que llevan, tienen la procedencia indicada por el mismo querellado en el acto del secuestro.

2.o Que al sostener que el certificado de fs. 1 es ineficáz y que no acuerda acción al querellante, el querellado afirma en realidad que la marca «Antipyrin», es nula. El querellante sostiene que es improcedente el sistema de defensa basado en la afirmación de que la marca es nula, por cuanto según él, la ley de la materia no permite reconvenir en júicio criminal por nulidad de la marca. ni puede tampoco alegarse le nulidad coexcepción. El querellado, en los presentes autos, usa de medios de defensa que no repugnan á la naturaleza propia del juicio. La nulidad de la marca se opone como una excepción de fondo que tiende á desvirtuar esencialmente la acción. Puede usarse de ese medio de defensa no por que la ley lo establezca de un modo espreso,—

Digitized by Google

sinó que no lo rechaza, ni esplícita ni implicitamente dado el caracter de la causa.

La nulidad de una marca no puede pedirse por vía de acción, sinó por el que tiene marca registrada (art. 4o ley marcas citada) y como en el caso *sab-judice*, el querellado no se halla en esa situación, resultaría que quedaría inerme sinó pudiera excepcionarse defendiéndose contra el querellante, que le ataca, prevaliéndose de una marca obtenida en contravención á la ley y nula por consiguiente. Si el juicio criminal por falsificación de marcas se basa en la existencia legal de la marca registrada de cuya falsificación se trata, se sigue que en autos debe constar si la marca tiene ó no existencia legal, por que de ello depende en primer término si hay ó no delito. Luego es admisible la excepción de nulidad. Suprema Corte, Fallos, Tomo 24, página 487.

3.o La acción por falsificaciòn se funda en la imputación hecha á Retiene de haber usado sin derecho la marca de fábrica «Antipyrin» de propiedad del querellante, según el certificado de fs. 1a; se le imputa al mismo tiempo el haber usurpado el nombre de la Sociedad «Farbwerk vorn Meister Lucius Brüing», apli-ui cándolo en las etiquetas de los envases de antipirina que él vendía.

Es cuestión capital y previa que corresponde resolver; si el vocable «Antipyrin», reputado como marca de fábrica en Septiembre 15 de 1897, constituye por sí una marca de comercio, puesta al amparo de la citada ley de marcas de 1867.

Es indudable que en su origen la voz antipyrin pudo constituir una verdadera marca comercial para distinguir el producto químico al cual dió su nombre el Dr. Knor's. Está probado en autos que aquel vocablo corrosponde científicamente al producto químico á que se aplica, es simplemente una palabra nueva, más ó menos caprichosa y de fantasía, destinada á reemplazar el largo y difícil vocablo que la ciencia tiene consagrado para designar la antipyrina.

Esta palabra, luego de ser inventada, constituyó una

Digitized by Google

marca de fábrica en varias naciones europeas, teniendo su inventor y sucesores el privilegio exclusivo de aplicarlo y usarlo en el expendio de la sustancia conocida por la química con el nombre de «*Fenildimetilpirrazolana.* El empleo en la medicina de este producto bajo la denominación de *Antipyrin*, popularizó este nombre, lo vulgarizó, sin embargo de que él constituyera una marca de fábrica, y que esta diera á sus dueños el derecho exclusivo y el privilegio de emplearla en el comercio de la *Fenildimetilpirrazolona.* El comercio de productos químicos destinados á curar, introdujo este artículo en la República Argentina bajo el nombre dado por el Dortor Konorr— é indudablemente antes de 1897, es decir, en una época en que sus sucesores no tenían privilejio al guno en el país, para pretender exclusividad de la venta de la *Fenildimetilpirrazolona* bajo la denominación de Antipirina. Del hecho de la importación de la antipiririna, de su aplicación por la medicina y de su libre comercio en el país antes del registro de *ssa vox* como marca de fábrica en Septiembre de 1897—vuelta igualmente este hecho capital;— la palabra *antipirina,* aunque de creacción moderna, aunque de fantasía y de esclusivo capricho, si se quiere, entró libremente en el vocabulario del país, sin propagar en las tabas del privilegio, aplicándose á un producto químico destinado á curar, que los médicos recetaban y las farmacias despachaban sin dificultades de ningún género, por cuanto la preparación y el expendio no estaban limitados por las restricciones que impone el privilegio de la marca de fábrica.

Puede afirmarse en consecuencia que la palabra «*Antipirín*», era antes de 1897, un término ó locución que había pasado al uso general, en el estricto y verdadero sentido del inciso 4o del art. 3o de la ley de la ley de Marcas de 1876, esto es, aplicandose á un artículo con el cual se comerciaba con entera libertad en la Nación, desde que á su fecha no existía en ella nada que pndiera obstacularizar su preparación y compra-uenta, sometidos solo al régimen ordinario de la le-

Digitized by Google

gislación común de la República. Por tanto, si antes de 1876 la locución *Antipirina* había pasado al uso general —en el concepto del art. 3o inciso 4o, Ley de Marcas citada—ese término no puede considerarse legalmente como marca de comercio.

4.o Que para resolver que la locución de que se trata está comprendida en el inciso 4o del art. 3o citado, basta hacer mérito á las declaraciones que obran en autos á fs. 124, 126, 145 y 149 y de las que resulta que la palabra antipirina es de uso general, con lo que se designa un producto farmacéutico. Téngase presente que esas declaraciones son dadas por testigos que pueden considerarse calificados; y que si ellos manifiestan que la locución *Antipirin* no es técnica sinó de fantasía y que se aplica á un producto químico, que tiene un nombre científico distinto,—que en Francia se le llama analgesina— que en Inglaterra Phenazona—no desvirtúa el hecho de que el érmino Antipyrina haya pasado al uso general en la República.—Aparte de esto y cualquiera que sea el mérito que se atribuya ó niegue á las declaraciones mencionadas, hay un hecho cuya trascendencia y alcance legal no puede objetarse:—se trata de la ley número 3041 de 27 de Noviembre de 1893 que estableció el *Codex Medicamentarius* de la República Argentina. El Departamento Nacional de Higiene. en Marzo de 1892, nombró una comisión redactora de la *Farmacopea Nacional Argentina*, la cual, en Noviembre 12 de 1893 dió por terminado su trabajo. El Congreso Nacional, con fecha 27de Noviembre dictó la siguiente ley:

Art. 1o—Declárase *Codex Medicamentarius* de la República Argentina y *obligatorio* para todas las farmacias establecidas en el territorio de la Nación, la *Farmacopea Nacional Argentina*, redactada. . . . . En la introducción de la edicción oficial de dicha ley, página VIII, se dice: «Para la de nominación de las substancias ó de las preparaciones farmaceúticas se ha elegido el nombre científico, el más *comunmente usado* ó el que debe ser más propio, etc. En la página 65 del Codex se lée:

Digitized by Google

Antipirina-Antipyrina. No figura en el cuerpo del Codex las palabras Analgesina y Phenazona.

Si esta ley incluye entre sus substancias ó prepaparaciones la Antipirina, es porque este término es el más comunemente usado; y si por dicha ley se hace obligatorio para las farmacias establecidas en el territorio de la Nación, el uso de la locución Antipirina para designar la *Feuildimetilpirrazolona*, se comprende que no puede constituir un privilegio para nadie en el país el el empleo de un término qne se impone como una necesidad de derecho el usarla.

Y como el Codex Medicamentarius de fecha 27 de Noviembre de 1893 establecía la obligación de emplear en la farmacia la locución Antipirina, es indudable que esa palabra no pudo acordarse como marca de fábrica en 1897 con privilegio de emplearse como propia y exclusiva por el dueño de la marca, desde que en esa época aquel término era no solo de uso general, sinó de aplicación obligatoria.

Por consiguiente la marca de fábrica de que trata el certificado de fs. 1 no atribuye ningún derecho á la Sociedad Farbwreck vorn Lucius y Brüing, para perseguir como falsicador al que use la palabra *Antipirina*, por que ese término conocido en 1897 no es suceptible de constituir una marca de comercio, desde que enesa fecha se encontraba comprendida dentro de lo previsto en el inciso 4o del art. 3o de la ley de marcas de 1876.

El querellado no es, por tanto, posible de la pena por violación del derecho que se pretende fundar en el certificado de fs. 1a.

5.o Que en el informe de fs. 373 vta. expedido de acuerdo con el decreto de fs. 372 dictado para mejor proveer, la Administración de la Aduana de la Capital hace constar que la Antipyrina se ha introducido á la República desde el año 1888, figurando este artículo en la partida 1214 de la Tarifa de Avalúos.

Resulta, pues, que la Antipyrina ha sido artículo de libre comercio en el país de 1888, esto es, desde nueve años antes de que la locución *Antipirina* fuese

Digitized by Google

registrada como marca de fábrica. Luego dicha palabra por haber pasado al uso general, en la época en que se registró como marca de comercio, no pudo legalmente tener ese caracter. Art. 3.o, inciso 4.o, Ley de marcas de 1876.

6.o Que en el acto del embargo se encontraron treinta tarritos con la etiqueta de que se dá cuenta en el acta respectiva. El querellado dá las explicaciones relacionadas en los considerandos 3.o y 4.o de este fallo. El querellante imputa además de la falsificación de la marca *Antipyrina*, el delito de usurpación del nombre de la Sociedad Farbwerck vorn Lucius y Brüing—art. 22, ley citada—y pide por todo éllo la aplicación de la pena dictada por el art. 28 de la ley de marcas citada. Corresponde examinar la acusación y la defensa bajo esta faz del juicio.

7.o Que es indudable que la sociedad que se querella tiene un nombre comercial—razón social—que se halla comprendido dentro de los términos del art. 32 de la ley de marcas de 1876, y tal como élla lo pretende en su escrito de acusación y alegato sobre el mérito de la prueba. Esa razón social ha sido reconocida en el país por el certificado de fs. 1.a y los documentos de fs. 79 y siguientes; por consiguiente, la designación de la cosa ó razón social demandante, que tiene caracter industrial, se halla al amparo del art. 29 y puede invocar en su favor el art. 28 de la citada ley de marcas

8.o Que teniendo derecho el querellante para quejarse por usurpación de nombre, corresponde examinar si en el caso *sub-judice* ha cometido el inculpado la infracción que se le imputa.

Los treinta tarritos secuestrados según acta de fs. 29, llevaban etiquetas que entre otras inscripciones tenian la siguiente: Antipirina—Farbwerck, Lucius & Bruing—que es la razón social del querellante. Explicando el empleo de este nombre. el señor Retiene ha expuesto, que ha recibido de la fábrica de Europa las etiquetas sueltas, que después adhería á los envases de

Digitized by Google

Antipirina en Buenos Aires. El querellante ha negado perentoriamente tal afirmación, sosteniendo que las etiquetas usadas por el querellado son falsas y que no han salido de la casa Farwerck de Europa. La prueba de la autenticidad de las etiquetas ha debido ser suministrada, en el caso *sub-judice*, por el que lo afirma, no solo porque el que alega un medio de defensa debe presentar la prueba á su respecto, sinó porque Retiene no expresa con claridad que las etiquetas provengan de la Farbwerck, según resulta de los términos que emplea en el acta de fs. 29, y porque en su escrito de fs. 49 se refiere á fábricas y comisionistas europeos sin nombrarlos. En esta situación, el querellante no habria podido probar que las etiquetas consideradas como falsas no eran de procedencia europea, porque en realidad el querellado no ha nombrado la fábrica ó comisionistas que se las remitiera.

Pero, fuera de que el querellante, dadas las circunstancias especiales de la causa, no ha podido ni debido probar que las etiquetas son falsas, ha suministrado sin embargo antecedentes bastantes para afirmar que esas etiquetas comprueban una usurpación de nombre, fs. 70 y 72. En descargo de la usurpación hecha al querellado, él ha exhibido las facturas que obran á fs. 277, 278 y 279 de los autos y cuya traducción se encuentra á fs. 133, 134 y 135.

Admítase que la Antipirina ha sido comprada en Europa á la casa Depermann; admítase que el expendio de ese producto no le impone responsabilidad por haber empleado solo el nombre que debía usar según la ley 3041, *Codex Medicamentarius*; pero de todo éllo no se sigue que recibiera las etiquetas incriminadas.

Este punto era fundamental en la cuestión relativa á la prueba, y el querellado no ha probado, ni siquiera ha intentado probar, su defensa relativa al envio desde Europa de las etiquetas de la referencia. La prueba sobre este punto es necesaria para su escusación y ella no aparece en forma alguna, no obstante su facilidad en producirla.

Digitized by Google

Si la autenticidad de las facturas ha sido reconocida, según resulta de fs. 288 á 289, nada más procedente que haber obtenido en el acto de autenticación las contestaciones del caso, relativas á la remisión á Buenos Aires de las etiquetas con la inscripción incriminada, si la casa Dippermann fué la remisora. Debe concluirse entonces, que las etiquetas de que se trata, se encuentran en la situación ilegal en que las ha colocado la querella.

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apeladr de fs. 356, declarándose:

1.o Que es improcedente la acción deducida por la Sociedad Farbwerck vorn Meister Lucius Brüing por falsificación de la marca *Antipyrin*.

2.o Que se condena al querellado don Eduardo Retiene, por usurpación del nombre de la socieded Farbwerck vorn Lucius & Brüing, al pago de una multa de doscientos cincuenta pesos destinados al fondo de las escuelas nacionales, ó en su defecto á sufrir seis meses de prisión y pago de las costas del juicio.

Notifíquese, devuélvase y repóngase el papel en el juzgado de origen.

Angel D. Rojas — Angel Ferreira Cortés — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Marcas de Fábrica

Usurpación de nombre—No existe delito cuando la designación acusada solo sirve para designar el país de fabricación—Absolncion—Costas y daños.

The National Company Gram-o-phone contra Walter F. Casels y Roberto W. Casels.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1902.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por «The National Company Gram-o-phone, contra los señores Walter Frellia Casels y Don Roberto Wilberfrin Casels, por usurpación de nombre, de los que:

RESULTA:

Que á fs..... se presenta don Manuel Repetto con poder de la sociedad anónima establecida en New York; denominada «The National Gram-o-phone Corporatión,» exponiendo:

Que en nombre de dicha sociedad promovía la presente querella contra los mencionados señores Casels, fundándose, en que siendo dichas personas simples agentes de la mencionada sociedad anónima para la venta en esta República, del aparato reproductor de los sonidos llamado Gram-o-phone y sus accesorios, se presentaron en Enero 9 de 1901 á la oficina de marcas, pidiendo se les acordara como marca de comercio para distinguir

Digitized by Google

aparatos y útiles fornográficos ó reproductores de sonido a palabra «Gram-o-phone», con ó sin el agregado del nombre de la mencionada sociedad anónima y que así se les concedió por la mencionada oficina el 11 de Febrero del corriente año.

Que la palabra Gram-o-phone fué inventada y pertenece á la sociedad actora y viene siempre impresa en los aparatos y discos fabricados por ella, y que el propósito de los señores Casels al registrar esa palabra como marca de comercio ha sido monopolizar la venta de este artículo. Que este es un abuso, pero que el delito consiste en haber hecho igualmente registrar el nombre mismo de la sociedad anónima, sin poder, ni autorización de ella.

Que el nombre de una razón social ó de una sociedad anónima, constituye una propiedad ante la ley de marcas de fábrica (art. 42 y 45 de la ley), y que es una usurpación, un delito penado con multa de veinte á quinientos pesos y arresto de un mes á un año, la que pide se aplique á los querellados.

Convocadas las partes á juicio verbal, de acuerdo con la resolución de la cámara de fs. 25 y del art. 570, Código de Procedimientos Criminales, concurrieron con sus letrados y pruebas correspondientes, labrándose el acta de fs. 55, en la que el querellante dijo que reproducia su acusación y la parte querellada manifestó:

Que han registrado únicamente la palabra «Gram-o-phone» y que el agregado «National Gram-o-phone Corporation» solo figura en la descripción; Que esta sociedad no puede tener personería legal porque ha desaparecido por haber sido liquidada, pero que no han querido por excepciones previas y han preferido entrar de lleno á la cuestión convencidos de que la justicia sabrá amparar su derecho. Que debe sin embargo insistir en que el poner de que presente el contrario, tiene vicios que confirman, con las pruebas presentadas, que la sociedad ha desaparecido. Que debe agregar igualmente, que ese poder no lo faculta al apoderado sinó para iniciar acciones con referencia á la palabra Gram-o-phone, y no por el agre-

Digitized by Google

gado National Gram-o-phone Corporatión. Que por fin, manifiesta, que en el registro de esas palabras no puede haber delito, porque los señores Casels no han procedido sinó en usa de un derecho, poniendo en el artículo, el origen de la fabricación.

Con una segunda audiencia cuyas actas corren á á fs.... en que las partes alegaron sobre el mérito de las pruebas presentadas, se llamó autos para sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.o Que no se ha justificado que la palabra Gram-o-phone pertenezca á la sociedad «The National Gram-o-phone Corporation», ni como marca de fábrica, ni como patente de invención.

El Escribano que ha extendido el poder otorgado á Repetto, manifiesta que ha tenido presente el libro de actas, en el que consta que la autorización dada por la Junta Directiva al Presidente y Secretario para extender este poder, es á efecto de evitar la inscripción á uso fraudulento de la marca Gram-o-phone, pero en ninguna parte del poder dice el escribano, que él se ha cerciorado que la sociedad tenga realmente derecho á la palabra Gram-o-phone, ni se ha presentado en autos prueba alguna á este respecto.

Por otra parte, si la sociedad tenia realmente derecho á esta palabra por su registro hecho en Norte América, fácil le hubiera sido probarlo y más fácil hacerla registrar en el pais, garantiéndose en forma legal la designación con esta marca, en sus aparatos reproductores de sonidos.

Nuestra ley concede expresamente esa garantia á toda marca extrangera, acordando por el art. 68 un plazo de cuatro meses para que una marca extrangera anterior pueda ser reivindicada, haciendo dejar sin efecto la concedida en el pais con anterioridad; y si no lo ha hecho el querellante, ha descuidado esta garantia legal y queda en vigor el artículo 12 de la ley.

De modo, pues, que el registro y empleo de la palabra Gram-o-phone no podrá constituir delito porque no se ha probado, ni la falsificación de una marca, ni

Digitized by Google

siquiera su preexistencia legal en el pais ó fuera de él el delito existiría si después de anulada esa marca por las tribunales competentes, los demandados persistieran en colocarla en los aparatos que expenden.

Esto en cuanto á la palabra Gram-o-phone; pero el querellante sostiene que el delito de usurpación ha consistido, sobre todo, en el registro que se ha verificado del nombre de la sociedad y que la oficina la ha acordado en la forma solicitada «con ó sin el nombre de la sociedad anóuima», es decir: que el registro asi acordado, doja al arbitrio de los señores Casels el usar ó no el nombre de dicha sociedad.

Realmente ellos no tenian autorización para emplear el nombre de la Sociedad, por que no han exhibido en su carácter de antiguos agentes de la sociedad, ningún documento que los faculte para ello y al contrario, han manifestado en las posiciones, cuyo testimonio se agrega á fs. 48- in fine, que no tenian tal autorización.

Pero en un descargo, los señores Casels han manifestado, que si bien es cierto que hicieron constar en la descripción ese agregado, lo han hecho con el propósito de indicar en los aparatos la procedencia de los artículos que expenden, que son de la National Gran-o-phone Corporatión y no con el de cometer usurpación de nombre.

2.o Que esta esplicación respecto de los fines y propósitos que tuvieron los señores Casels, no habiendo prueba en contrario, es aceptable á juicio del juzgado, porque ellos no podían con ese agregado pretender monopolizar el nombre de la sociedad que fabricaba y expendía los aparatos en Nueva York. No es pues el caso del artículo 56, relacionado con el título II de la misma ley; allí se legisla efectivamente para los que usurpan el nombre de un comerciante, de una designación, de una razón social, con el propósito desleal de buscar un lucro ilegítimo con tal procedimiento; pero en el presente caso es para usar el nombre de los aparatos de la misma procedencia: en ello no hay fraude, ni engaño, ni malicia. Los aparatos reproductores de sonidos que vende el Sr.

Digitized by Google

Casels siempre tendrán su origen en la sociedad y no puede existir lesión alguna en que se dé esa referencia, y por el contrario, una casa de comercio ó una razón social que desee que se acrediten sus aparatos, no podría poner obstáculo á que su procedencia se vea escrita ò grabada en cada uno de ellos.

Ese delito existiría si el nombre de la sociedad, como referencia del origen de fabricación, lo colocaran en aparatos pues habría un engaño manifiesto, con propósitos fraudulentos; pero éllo no se ha probado en autos, ni siquiera se ha discutido, circunscribiéndose la cuestión al simple agregado solicitado en la descripción para usarla en apartos fabricados ó exportados por la National Gram-o-phone Corporatión.

Pero, ya que la sociedad ó su representante legal en ésta, encnentra que puede ser perjudicial para su comercio, ó prestarse á equivocaciones en el sentido que se crea que el agregado se usa como marca de fábrica, opóngase á que se continúe su uso ó exijan que se corrija la patente concedida con ese agregado, pero de allí no puede surgir uua acción criminal cuando la intención no ha sido la usurpación del nombre de la sociedad para expender un producto propio con desventaja para aquella.

3.o Que aún en el supuesto que se considerará como marca el agregado de que se trata, el hecho solo de solicitarlo y de que la oficina lo conceda, aunque sea por error, no puede constituir un delito desde que todavia no estaría consumado; ese agregado «National Gram-o-phone Corporatión», ha sido solicitado en la descripción. *con* ó *sin* la autorización de usarló. Es decir, ha sido solicitado para usarlo en los aparatos, si así conviniere á los interesados, ó no usarlo en caso contrario, pero sería este uso indebido en todo caso el que podrian acusar y en autos no se ha probado tampoco que los querellados hayan vendido aparatos en esas designaciones.

El simple pedido de la marca Gram-o-phone agregado en la descripción de las palabras mencionadas, demostrarían un propósito ulterior de usarlas y hasta

Digitized by Google

que no se hayan vendido aparatos con esa designación, el hecho no puede decirse que se ha consumado. Luego, el querellante acusa un delito que no está probado en autos que fuera realizado.

Por estas consideraciones, fallo, absolviendo de todo acusación á los señores Casels y Ca., condenando en las costas del juicio al querellante y dejando á salvo de los querellados las acciones por daños y perjuicios que vean convenirles.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1903.

Vistos: En el recurso de nulidad y apelación interpuesta á fs. 116 y

CONSIDERANDO:

Que en cuanto al de nulidad, por no haber el apelante aducido ninguna razón que la compruebe, ni hallar el tribunal fundamento legal, se le declara improcedente.

Que en cuanto al de apelación, se confirma por sus fundamentos la sentencia de fs 108, con costas.

Notifíquese y devuélvase debiendo reponerse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas. — *Angel Frereira Cortés.*—*Juan Agustin Garciu (hijo).*—

Digitized by Google

Falsificación de marca

Disuelta una sociedad, el ex-socio que emplea la marca registrada á nombre del otro, comete el delito de falsificacion—Procede el arresto, multa y costas.

Dr. Guillermo Matti v. Federico Assorati.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1903

Y vistos: eotos autos seguidos por el Dr. Guillermo, Matti contra D. Federico Assoratti por usurpación de marca de fábrica, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs, 4 se presenta el actor, manifestando que es dueño de la marca «Príncipe» con que distingue una agua mineral purgante.

Que el demandado que se opuso á que esa marca le fuera acordada, fué vencido, con costas, en primera y segunda instancia, por lo que aquella fué registrada á su nombre bajo el número 9908, y que esto no obstante, y con fines inconfesables, vende en plaza un producto con la marca de que es dueño y tiene en su poder como diez mil etiquetas para colocarlas en las botellas.

Que varias personas tienen gran cantidad de botellas que han comprado á Assorati y que por lo tanto, y en virtud del derecho que le acuerda el art. 57 de la ley 3975 viene á pedir el embargo y secuestro de los objetos mencionados.

Digitized by Google

Que trabado el embargo pedido y á que se refiere el art. 57, según consta del acta de fs. 8 vta. á fs. 17, vta, se presenta nuevamente el doctor Matti á fs. 19, para querellarse criminalmente contra D. Federico Assoratti porque, á sabiendas, vende y hace circular un producto con la marca que es de su exclusiva propiedad.

Que dicho señor despues de haber sido vencido en juicio, ha usado su marca poniendo en venta y vendiendo una agua mineral que la calificaba con el nombre de «Príncipe», poniéndole la etiqueta auténtica, como consta y puede verse en la diligencia de embargo; por lo que el expresado Don Federico Assorati se ha hecho pasible de la pena impuesta por el art. 48 de la ley ya mencionada, la que pedía le fuera aplicada en su máximum.

A fs. 25, Don Federico Assoratti, contestando el traslado de la querella dice:

Que solicita el rechazo de la acción instaurada, con costas, dejándose á salvo las acciones por daños y perjuicios que le correspondan:

Que desde el mes de Agosto de 1889 él expendia la referida agua purgante, que era el resultado de combinaciones químicas que había ideado.

Que en Enero de 1991, después de haber obtenido el certificado del Consejo Nacional de Hijiene y de expender al público dicha agua con buenos resultados, dejándose influenciar por la importancia que atribuia á las relaciones del Dr. Matti, resolvió asociarlo á su negocio de elaboración y venta del agua «Principe» y fué tal su condescendencia, que admitió á aquel como socio á dividir utilidades por partes iguales, no obstante que no aportaba otra cosa que su propaganda.

Que convenida la sociedad en tales condiciones, por convenio verbal, élla empezó sus operaciones bajo la razón social de G. Matti y Cia., quedando la contabilidad á cargo del Dr. Matti.

Que todo marchaba á las mil maravillas, cuando seis meses después, apercibido el Dr. Matti del camino que hacía el agua «Príncipe», resolvió presentarse á la oficina de marcas solicitando á su exclusivo nombre el

Digitized by Google

registro de la marca «Príncipe» para la misma agua mineral que expendía la sociedad. á cuyo registro se opuso, aunque sin resultado.

Que la prueba de la sociedad que invoca le sería fácil demostrarla en oportunidad y, al separarse de élla, pero sin haberse podido poner de acuerdo sobre su liquidación, como es natural, quedaron en su poder los objetos que le fueron embargados más tarde por el Dr. Matti, es decir, etiquetas, talonarios, carteles de propaganda, máquina timbradora de cápsulas, etc. etc.

Que en cuanto á los embargos realizados en otros domicilios, Matti solo ha conseguido botellas vacías, ó llenas, de las que fueron vendidas por él mismo durante la sociedad.

Y que, finalmente, es completamente incierto que á sabiendas él haga circular producto alguno con la marca de fábrica que el Dr. Matti ha conseguido hacer registrar á su nombre; por lo que está muy lejos de merecer la aplicación de las penas señaladas en el art. 48 de la ley y pide que en oportunidad se sirva así declararlo el juzgado, como lo tiene solicitado en el exordio.

Abierta la causa á prueba á fs. 28 vta. se produce la qne corre agregada á los autos y después de presentados los memoriales de fs. 79 á 89, quedó esta causa para su sentencia

Y CONSIDERANDO

Que por el título de fs. 1.a resulta suficientemente demostrado, que el querellante Dr. Guillermo Matti es el único y exclusivo dueño de la marca de fábrica «Príncipe» con que distingue aguas minerales de su comercio.

2.o Que por la diligencia de embargo practicada en el domicilio del querellado don Federico Assorati, resulta igualmente que este señor tenía en su poder etiquetas, talonarios, carteles, etc., referentes á la mencionada

Digitized by Google

marca de fábrica y que había efectuado algunas ventas de la misma (comprobante de fs. 16.)

3.o Que las defensas opuestas por el querellado, consistente en la existencia de la sociedad comercial que tuvo con el querellante, que le autorizaba á usar de la marca de la referencia, carecen de todo mérito legal, primero: porque reconocida por ambas partes la disolución de la sociedad por mas que se encuentre en litigio la forma en que haya de quedar extinguida, Assorati no podia segir usando de la marca «Príncipe», bajo su nombre, porque le constaba por el expediente de oposición que tramitó ante el juzgado del Dr. Urdinarrain, que la marca referida le fué acordada al Dr. Matti, y segundo, porque si era cierto que aún existia la sociedad, no podía vender el agua «Príncipe», ni tener talonarios, ni avisos con este nombre, á nombre propio, pues debió seguirlos teniendo á nombre de aquella.

4.o Que los talonarios y planchas secuestradas, así como el comprobante de fs. 12 numerado dos, que fue secuestrado de casa del querellado, desvirtuan el argumento de la existencia de la sociedad que ha invocado éste, pues si ésta subsistía, no obstante el registro efectuado á nombre de Matti, legalmente no podía Assorati expender el agua «Príncipe», ni tener en su poder aquellos efectos en los que se titulaba único agente del agua mineral «Príncipe».

5.o Que para que esto pudiera haberlo realizado, era necesario, indispensable, que él hubiera obtenido el registro de la expresada marca; y no habiéndolo hecho, es evidente que ha usurpado los derechos de su legítimo dueño pues no ha demostrado, ni intentado hacerlo siquiera, que se hubiera aportado á la sociedad aquella marca, para que se hubiera considerado con derecho á usarla. Reivindicada ésta por Matti, solo él puede usarla, y por eso la ley en su artículo 48, inciso 4.o y 5.o castiga á los que pongan sobre sus productos ó efectos de su comercio una marca agena y á los que vendan marcas autén-

Digitized by Google

ticas sin conocimiento de su propietario; y esto es lo que ha sucedido en el caso que nos ocupa.

6.o Que si Assoratti no hubiera tenido conocimiento del registro de la marca realizada por Matti, como se ha probado con el expediente que en copia corre de fs. 59 á fs. 74, podria haber invocado en defensa de su proceder la sociedad que tuvo con Matti; pero cuando ha reconocido y ha quedado demostrado, que á la época de aquel registro, ya estaba en litis para la disolueión de aquella, es forzoso convenir en que de su parte hubo intención dolosa y por lo tanto la usurpación de que se le acusa, al usar aquella marca.

7.o Que en presencia de los hechos enunciados, es evidente que Assorati ha cometido el delito previsto y penado por los incisos 4,o y 5o. del art. 48 de la ley 3975, cuya pena debe graduarse de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 del Código Penal.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á don Federico Assorati al pago de una multa de doscientos setenta pesos moneda nacional destinados al Consejo Nacional de Educación y á sufrir seis meses de arresto; todo con especial condenación en costas.

Procédase por el oficial de Justiciaá la destrucción de los efectos embargados (art. 54 de la ley).

Publíquese esta sentencia á costa del vencido en dos diarios de esta Capital y por una sola vez.

Déjanse á salvo del querellante las acciones por daños y perjuicios que viene convenirle.

Notifíquese por el original y repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta.

Apelada esta sentencia por Assorati, fué confirmada por la Exma. Cámara Federal, en la siguiente forma:

Digitized by Google

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos se confirma, con costas, la sentencia apelada de fs. 90.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés.—Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Falsificación de Marcas

El ex-socio que usa la marca después de la disolucion social, comete el delito de falsificación.— El caracter de ex-socio, constituye una agravante —Condena de arresto, multa, costas y dáños.

J. W. Oeste v. Vicente Bachler.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por D. J. W. Oest contra Vicente Bachler, por falsificación de una marca de fábrica, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 8 de estos autos se presenta don Servando del Castillo en representación del actor manifestando:

Que siendo su poderdante dueño exclusivo de la marca de fábrica registrada bajo el número 9413 con la denominación de «Caballo» para distinguir jabones disolventes, como lo justifica el testimonio que acompaña ocurre ante el juzgado en uso de la facultad conferida en el art. 57 de la ley respectiva solicitando el embargo de los productos que con la misma marca de fábrica vende D. Vicente Bachler y que se encuentran en la

Digitized by Google

calle San Martin 442, Las Heras 1722 y Artes 40, domicilio este último de Don Carlos Abelenda, á fin de que una vez trabado el embargo, poder iniciar la acción correspondiente contra el que usurpa los derechos de su mandante.

Que el éxito creciente que el jabón curativo obtiene en la actualidad ha determinado la usurpación de la marca de fábrica de propiedad del Sr. Oest, y el que comete este dslito no ha tenido escrúpulos de ningún género, llegando hasta falsificar el producto, vendiendo uno completamente inócuo como lo demostrará.

Que hace más de un año, Oest rescindió la sociedad que tenía con Bachler como lo demuestra el contrato que acompaña, por el que se vé que aquel quedó dueño exclusivo de la expresada marca.

Que Bachler, talvez arrepentido de los rápidos progresos del jabón, ha desconocido la estipulación del contrato y pretende expender el producto, sin darse cuenta de las graves responsabilidades que su proceder entraña habiendo llegado últimamente su osadía, hasta establecer en la Exposición Rural una instalación para pregonar y expender los productos fabricados, cuyo hecho perjudica los intereses de su mandante.

Que decretado el embargo pedido, se traba en la forma á que se refiere el mandamiento diligenciado, que obra de fs. 11 á fs. 21.

Que á fs. 31 el apoderado del actor se presenta, diciendo, que viene á entablar formal querella por usurpación y falsificación de marca de fábrica, contra Don Vicente Bachler domiciliado Las Heras 1729, fundando la acción en lo estatuido en los incisos 4o. y 5o. del art. 48 de la ley vigente de Marcas de Fábrica y de comercio, solicitando se aplique al demandado el máximun de la pena que el citado artículo establece, con espresa condenación en costas.

Que habiendo acompañado ya al solicitar las medidas preparatorias, el certificado que acreditaba la propiedad de la marca del señor Oest, vá á demostrar los antecedentes de la adquisición de la misma; y al mis-

Digitized by Google

mo tiempo, el dolo con que ha procedido el demandado.

Que Oest constituyó ha tiempo con Bachler, una sociedad para la explotación del jabón disolvente y se registró la marca «Caballo» para distinguir el producto.

Que por circunstancias, que no es del caso mencionar, determinaron la disolución de la sociedad el 24 de Marzo de 1902, como lo demuestra el testimonio que obra en autos, en el que se estableció, que Oest quedaría como sucesor de la razón social y como único y exclusivo dueño de la marca «Caballo»; y cumpliendo esa cláusula, se efectuó á su debido tiempo la transferencia de aquella.

Que Bachler no podía seguir usando la marca de la referencia sin violar los derechos que á su mandante le acuerda la ley de la materia, y que sin embargo, no obstante el contrato de disolución y la cesión efectuada, el demandado ha seguido vendiendo el jabón disolvente con la marca «Caballo», que solo puede ser usada por su propietario.

Que Bachler ha llegado á establecer en la Exposición Rural, un kiosko en el que pregonaba los productos distinguidos por Oest, lo que implica una violación de las disposiciones legales dictadas para amparar los derechos del propietario; pero que la audacia de aquel ha ido más lejos, vendiendo sin escrúpulo producto falsificado para desacreditar el legítimo que Oest expende, como lo probará en la estación oportuna con la misma mercadería adquirida por D. Carlos Abelenda, así como con el testimonio de otras personas.

Que al practicarse la diligencia de embargo, el oficial de justicia secuestró en la calle San Martin, como cinco mil prospectos, idénticos al designado con el número *dos* en autos y que, como en ellos puede verse Bachler vende jabón disolvente con la marca «Caballo», de propiedad de su mandante, poniendole su nombre, si darse cuenta de las responsabilidades en que incurre.

Que los jabones secuestrados en ese mismo domicilio, encerrados en cajon de latas idénticas á la usada

Digitized by Google

por su mandante, prueban en forma concluyente, la intención dolosa del demandado.

Que en las cubiertas de esas cajas aparece la firma de V. C. Balchler y el jabón que contiene, vá envuelto en un prospecto en euyo frente aparece la misma marca «Caballo».

Que los prospectos y cajas secuestradas en la calle Las Heras 1729, de los que, un ejemplar de cada clase firmado por Blachler corren agregados, constituye la prueba evidente de la usurpación y la falsificación de la marca de comercio denunciada.

Que, en cuanto á la falsificación del jabón encontrada à Abelenda que ha sido vendida por Bachler, debe manifestar que cuenta con elementos probatorios para hacerlos valer en oportunidad.

Que el art. 6o de la ley atribuye á Oest la propiedad esclusiva de la marca desde que ha llenado las prescripciones legales y esa propiedad lo habilita para oponerse al uso que terceras personas puedan hacer de la misma.

Que el art. 10 de la ley le atribuye tambien, como cesionario, el uso esclusivo de la misma marca; y por último, que habiendo cumplído con las prescripciones legales tiene la plenitud de derecho para perseguir á los infractores, por lo que pide se provea de conformidad á lo solicitado en el exordio.

Convocadas las partes á juicio verbal por auto de fs. 34, este tiene lugar de fs, 37 á fs. 51, en el que se toma declaración á varios testigos y se agregan los documentos de fs. 38 y de fs. 44 á 50.

A fs. 55 tiene el juicio para la acusación y la defensa y presentada ésta por escrito se manda agregar la que corre de fs. 57 á fs. 59, en la que el demandado manifiesta que solicita el rechazo de la injusta querella entablada, con espresa condenación en costas, dejándosele á salvo los derechos que por daños y perjuicios pudieran corresponderle á su defendido.

Que éste como lo confieza el querellante, tenía establecido con él una sociedad para la explotación y ven-

Digitized by Google

ta de artículos medicinales para veterinarios y entre otros los del jabón disolvente, habiendo Bachler obtenido el registro y la propiendad de la marca «Caballo» para distinguir ese producto, y que no ha mucho, ambos resolvieron disolver aquella, transfiriéndose la marca á favor del querellante, pero en virtud de la liquidación social quedaron en poder de su patrocinado mercaderias y papeles con la marca de la antigua sociedad, habiéndose obligado el querellante á comprar toda existencia que tuviera en su poder, según consta del documento de fs.... que se ha acompañado, lo que el querellante no cumplió, quedando en consecuencia, en poder de su defendido, esas mercaderias.

Que asi se esplica como se encontraban algunas marcas, etiquetas y prospectos de la antigua sociedad.

Que su patrocinado no vendió ningún producto ni jabón disolvente con la marca transferida al querellante siendo inexacto todo lo que al respecto diga el actor.

Que este ha presentado un testigo á fs. el que declara haber comprado por orden del querellante una cierta cantidad de jabones, de los cuales, solo muy pocos llevan la marca de aquel.

Que ha vendido una cantidad de jabones de una calidad especial, pero sin ponerles la marca del querellante.

Que por el certificado de fs. 1 consta que la transferencia se hizo en 13 de Octubre, ó sea, tres dias antes de entablar la demanda; que como lo establece el art. 11 de la ley 3975, el uso de la marca solo se adquiere desde el momento en que se halla inscripto en el registro correspondiente, y en consecuencia, aunque fueran exactos los hechos alegados, el querellante no tendría ningun derecho á perseguirle, puesto que fueron anteriores al registro de la transferencia.

Que debe hacer presente, que el jabón disolvente que vende el querellante, es un jabón importado, sin que él sea el único importador, puesto que no tiene la representación esclusiva de la fabrica de Europa. Y como ellos se aplican á diversas enfermedades de los ca-

Digitized by Google

ballos, los prospectos traen también un dibujo de caballo con divisiones que corresponden á diversos órganos afectados, á fin de que sea posible la aplicación.

Que por esta razón, los prospectos de su patrocinado traen esa figura, pero no como marca, sinó como parte en la descripción para la aplicación del jabòn; y por otra parte, esa figura de caballo nada tiene que ver con la marca registrada, pues está representado el animal cuadrúpedo conocido con el nombre de caballo, estando este parado sobre sus cuatro patas mirando á la izquierda aparte de otras diferencias esenciales que se notan en ambos prospectos, lo que aleja la idea de una imitación. Y aún en el caso hipotético de que fueran exactos los hechos, son anteriores al derecho del actor para usar su marca, es decir, anteriores á la transferencia.

Que finalmente, habiéndose designado audiencia á los efectes del artículo 567 del Código de Procedimientos se celebra el juicio correspondiente, á fs. 63, en donde se toman posiciones al querellante; y habiéndose alegado de bien probado á fs. 72 por parte del querellado, queda esta causa para definitiva:

Y CONSIDERANDO

Que la presente querella ha sido instaurada contra Don Vicente C. Blachler por falsificación de la marca de comercio «Caballo» con que el actor distingue un jabón disolvente, fundado en la disposición del artículo 6o de la ley de marcas de fábrica y de comercio No. 3975.

Que por las diligencias de embargo practicadas por el oficial de justicia del Juzgado que obran de fs. . . á fs. . . , ha quedado debidamente constantada la existencia del cuerpo del delito.

Que por el testimonio de fs. 1a., así como el testimonio de fs. 6, ha quedado tambien justificado el derecho del querellante para usar la marca «Caballo» para distinguir jabón disolvente, como asi mismo para oponerse

Digitized by Google

al uso de cualquiera otro que pueda producir, directa ó indirectamente, confusión entre los productos, y por consiguiente ha podido iniciar esta demanda invocando el art. 6o ya mencionado.

Que las argumentaciones que el querellado presenta en su defensa, diciendo que los prospectos que se le han secuestrado eran restos de los que quedaron á la disolución de la sociedad con Oest, carecen de todo mérito legal como fácilmente puede verse, examinando los detalles del emblema constitutivo de la marca registrada y los que aparecen en los prospectos de fs. 12 y 16 embargados en casa del querellado.

Que en el fac-simile del título de fs. 1o. ó sea en la descripción de fs. 5, solo se vé la figura de un caballo mirando á la izquierda, en el que aparecen manchas coloreadas, teniendo cada una de ellas un número que empieza en el *uno*, colocado detrás de las orejas del cuadrúpedo y termina en el *veintinueve* que aparece en el manchón colocado sobre el remo ó paleta izquierda; mientras que en los prospectos secuestrados, se vé, en primer término, dos caballos, uno grande y otro chico, colocados al frente, en la parte alta; y en el centro del mismo otro caballo grande de iguales proporciones al que obra á fs. 3 vta., siendo distinta la distribución de los números indicadores, que tambien lleva el del prospecto secuestrado, pues el número 25 que en aquel indicaba la paleta, en el indubitado señala el bazo de la pata izquierda del animal.

Casi todos los números indicadores aparecen en distinto sitio en uno y otro caballo, lo que demuestra de una manera indiscutible que no son los prospectos secuestrados, de los que Bachler dice quedaron en su poder á la época de la disolución de su sociedad con Oest. Ellos demuestran si, que al confeccionarlos, despues de aquella disolución, como ya no tenía el original del título depositado, colocó los números indicadores de memoria, tratando de conservar el mismo sitio en algunos y distribuyéndolos al acaso cuando se olvidó del orden que antes llevaba

Que, además, el querellado, cometiendo una falseda,

Digitized by Google

colocó el diseño del caballo chico y el grande, que aparecen al frente del prospecto, por cuanto no es cierto que esos distintivos fuera marca registrada, al menos no lo ha probado, probablemente para inducir en engaño á los consumidores, agravando de este modo su situación. Si este hecho hubiera sido exacto, el querellado debió darle la forma debida y eliminar del centro del prospecto el cuadrúpedo manchado y mencionado, que es el emblema principal de la marca registrada.

Que, por consiguiente, no cabe duda alguna que el querellado ha cometido el delito de falsificación de marca de fábrica y de comercio á que se refiere el inciso 1.o del art. 48 de la ley 3975, habiéndose hecho acreedor á las penas que este mismo artículo establece, con la agravante de haber sido sócio del querellante, como propio dueño, de la marca en cuestión.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo, condenando á Don Vicente C. Bachler, á pagar una multa de tres cientos pesos moneda nacional, destinados al Consejo Nacional de Educaciòn (artículo 52 de la ley), y á sufrir ocho meses de arresto y pago de las costas del juicio. Ordeno igualmente que el oficial de justicia proceda, en oportunidad, á la destrucción de los efectos embargados, y que se publique esta sentencia en dos diarios de la Capital, por una sola vez, á costa del vencido (artículo 67 de la ley).

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese este espediente.

Francisco B. Astigueta.

La Cámara Federal confirmó esta sentencia por el siguiente:

Digitized by Google

Fallo

Buenos Aires, Noviembre 30/1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada de fs 74.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos ante el Inferior.

Angel D. Rojas.
Angel Ferreira Cortés.
Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Patente de invención

Constatado el delito, pero no probada la culpabilidad de los acusados, corresponde su absolución —Costas y daños al actor.

Louisson L. v. L. Máspero y A. Figuini.

Buenos Aires, Junio 21 de 1900.

Estos autos seguidos por D. León Lousson entablando la presente demanda contra Máspero y Figuini, manifestando:

Que en Mayo de 1892, se le concedió una patente de invención para una nueva persiana sistema Lousin:

Que habiéndosele informado de que en el edificio ocupado por la Intendencia de Guerra se había colocado veinte y tantas ventanas pudo cerciorarse que ellas pertenecían al sistema que le babía sido patentado por el superior Gobierno y comprobar á la vez que los autores de ese hecho eran los demandados Maspero y Figuini.

Qne fundado en el dereche que le acuerdan los artículos 53 y 54 de la Ley de Patentes de Invención pide le sean aplicadas á los demandados esas disciplinas de la ley y condenados tambien á indemnizarle todos los daños y perjuicios que ha sufrido, los que estima en la suma de cinco mil pesos moneda nacional;

Que corrido traslado de la demanda, la contestan Máspero y Figuini á fs. 18, negando en absoluto los hechos y pidiendo sea ella rechazada, dejándoles á salvo sus derechos por los daños y perjuicios.

Abierta la causa á prueba, se produjo la que corre

Digitized by Google

agregada á los autos, consistente en posiciones del actor, testigos de ambas partes y exàmen de dos peritos.

Y CONSIDERANDO:

1o.—Que la acción deducida versa sobre derechos á una patente de invención perteneciente al demandante, como se acredita por los documentos acompañados á la demanda y los que se dicen han sido usurpados por los demandados.

2o. Que por el informe pericial de fojas. . . se ha constatado que en el edificio ocupado por la Intendencia de Guerra existen colocadas unas ventanas de sistema exactamente igual al patentado al demandante.

3.o Que no obstante esa constatación, no se ha demostrado que ellas hayan sido hechas ni colocadas en el sitio indicado por los demandados Máspero y Figuini, pues analizada la prueba de testigos, dicen los de la parte actora á fs. 44, Serafin Alvarez, que oyó al mismo Máspero que éllos habían construido las ventanas de la referencia, A fs. 45 vta., Gervasio Flores, dice que oyó decir á un señor que crée sea Máspero, que ellos habían construido y colocado las persianas, agregando que habiendo pedido precios se le dió la dirección del socio de Máspero, señor Figuini y éste le aseguró que no habían sido fabricados por ellos.

4.o Que de fs. 35 á 38, deponiendo los testigos de los demandados en número de tres, afirman que las persianas no fueron colocadas por los señores Máspero y Figuini, ni vieron trabajar en ellas á sus dependientes, ni obreros; de fs. 84 á fs. 86 declaran los contratistas de la obra efectuada en la Intendencia de Guerra y dicen, que los señores Máspero y Figuini no han tenido ninguna intervención ni en la construcción ni en la colocación de las persianas de la Intendencia de Guerra.

5.o Que, por consiguiente, no queda en pié otra cosa que la afirmación de los peritos que han

Digitized by Google

constatado que en el edificio de la Intendencia de Guerra existian las persianas de que el actor es inventor. ¿Puede deducirse de ese solo hecho que eran los señores Máspero y Figuini los autores de ese trabajo y á la vez usurpadores del derecho del demandante? Indudablemente no!

No basta que en un acto que se imputa á determinada persona se constate la existencia del cuerpo del delito para hacer responsable de ese hecho á quién se inculpa.

Es necesário que se demuestre con evidente claridad, que los inculpados sean realmente los autores de tal delito.

6.o Que no habiéndose justificado en el presente caso esos extremos, debe ser rechazada la pretensión del actor por falta de prueba que demuestre la participación de los demandados en el hecho que se les imputa.

Por estos fundamentos, fallo, no haciendo lugar á la presente demanda contra los señores Máspero y Figuini, dejando á salvo de estos las acciones por daños y perjuicios con expresa condenación en costas al demandante.

Repónganse los sellos y notifiquense con el original.

Francisco B. *Astigueta.*

Esta sentencia fué confirmada por la **Exma. Cámara** Federal en la siguiente forma:

Buenos Aires, Mayo 27 de 1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos. se confirma con costas la sentencia apelada de fs. 107.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos en el juzgado de origen.

Angel D. Rojas. — *Angel Ferreira Cortés.*—*Juan Agustin García (hijo).*

Digitized by Google

Falsificación de marca

Solo se comete este delito usando marcas con posteridad al registro hecho por otro—El uso anterior no es punible—Rechazo de la acción.

Capra D., v. Muller D. y S. Mattia.

Buenos Aires, Junio 25 de 1903.

Autos y vistos: Esta causa seguida por D. Domingo Capra contra Daniel Muller y Santiago Mattia por falsificación de marca de fábrica, de cuyas actuaciones:

RESULTA:

Primero: Que á fs. 5 con fecha 19 de Septiembre de 1900 se presentó Don Domingo Capra, manifestando: que tiene el uso exclusivo de la marca «Flor de México» con la que distingue cigarros de hoja que elabora en el pais, lo que comprueba con el testimonio de patente que acompaña, acordada por la oficina respectiva con fecha 19 de Septiembre de 1900.

Que con la casa de D. Muller y Ca. tenia celebrado un contrato para proveerlo de cigarros con dicha marca, pero notando que los pedidos que le hacia eran insignificantes y que sabía que dicha casa vendia en plaza mayor cantidad de cigarros que los que el compareciente suministraba, hizo averiguaciones al respecto, habiendo comprobado que la casa Muller y Ca. hacía confeccionar cigarros con don Santiago Mattia, colocándolos en iguales cajas que las usadas por él, empleando en

Digitized by Google

todas ellas la marca de su propiedad. Que de esas cajas ha comprado dos en la casa de Muller y Ca., en dias de intervalo, habiendo sido adquirida la última, el dia anterior á la presentación de esta demanda ó sea el 13 de Septiembre, presentándolas en este acto al Juzgado como cuerpo del delito.

Que estos hechos constituyen el delito previsto y castigado por el artículo 28 de la ley de 14 de Agosto de 1876 en sus incisos 1o, 2o, y 3o, cuya pena solicita se imponga á D. Daniel Muller como sócio principal de la casa D. Muller y Compañía, y D. Santiago Mattia como cómplice, con mas los daños y perjuicios y espresa condenación en las costas del juicio.

Que pedidos los embargos del caso, este se llevó á cabo, labrándose el acta de fs. 10, en la que consta que se encontraron ciento cincuenta cajas llenas con las etiquetas y marcas á fuego que se dice falsificada quinientos cincuenta vacios con iguales marcas.

Segundo: que á fs. 30 D. Daniel Muller contesta el traslado conferido, manifestando que la demanda que se ha iniciado contra él es temeraria é injusta por que los hechos que sirven de fundamento á la misma son ilusorios é inciertos; que basta relacionar la verdad de los hechos desfigurados por el querellante para poner de manifiesto su inocencia y la mala fé del contrario.

Que en los primeros días del mes de Agosto anterior se vieron con el Sr. Mottia para comerciar en cigarros, enseñándole este una caja de cigarros «Flor de México»; que antes de dar principio á ninguna operación averiguaron en la oficina respectiva si estaba patentada dicha marca, resultando que no estaba registrada, resolviendo en consecuencia dar principio á la fabricación de cigarros; que se encargaron etiquetas cromo-litografiadas á la litografía «La Madrileña» en cantidad de cinco mil; que la marca en cuestión es muy conocida en plaza entre los comerciantes de cigarros de hoja, y que la estinguida casa Daumas y Compañía, la usaba.

Que debe llamar la atención del juzgado que el querellante se presenta en 6 de Septiembre solicitando el re-

Digitized by Google

rgistro de la marca, la que quedó acordada el 12 de Septiembre y dos días después se presentó al juzgado iniciando la presente demanda.

Que no es posible, por no existir tiempo material, que en un dia se lleve á cabo esta falsificación; que se impriman etiquetas, se construyan cajas de madera marcadas á fuego, y se elaboren cigarros, etc.

Que el señor Capra no tenía con él ningún convenio, sinó que desde los meses de Julio y Agosto se tomaba en algunas ocasiones para venderlos en comisión cigarros de la marca «Flor de México», cosa que podía verificar cualquier fabricante, por que esa marca como ha dicho, no estaba registrada en aquella oportunidad.

Tercero: Que Don Santiago Mattía acusado como cómplice de la falsificación, contesta el traslado á fs. 24 y hace una exposición exactamente igual á la del Señor Muller, agregando, que el no es falsificador, pues antes del registro hecho por Capra, él, como otros comerciantes en cigarros, usaban de la marca, con perfecto derecho, por que no estaba registrada á nombre de ninguna persona. Que pide tambien el rechazo de la demanda con especial condenación en costas por ser temeraria.

Cuarto: Que abierta la causa á prueba por el auto de fs. 34 vta. el Sr. Mattia presentó los recibos de fs. 38 y 39, correspondiendo el primero á una cuenta de cajas de cigarros y la segunda á una partida de etiquetas.

El Señor Muller acompaña igualmente los recibos de fs. 42 y 35.

El Sr. Capra, pide se agregue como parte de su prueba los documentos de fs. 52, 53, 54 y á fs. 84 se dictó la providencia de autos, señalándose dia para informar *in voce*, á cuya audiencia solo concurrió la parte de Muller.

Y CONSIDERANDO

Primero: Que, si bien es cierto que el demandante D

Digitized by Google

Domingo Capra tiene el titulo de la marca «Flor de Mexico» y que èl le dá el uso esclusivo, pudiendo perseguir á los que la falsifiquen, debe entenderse que tal derecho lo tiene desde el momento en que le fué acordado y para hechos que se produzcan en lo sucesivo y nò para los realizados en fecha anterior.

Segundo: Que en la presente querella, los acusados Señores Muller y Mattia han demostrado acabadamente que los cigarros que elaboran, así como las cajas de etiquetas con la marca en cuestión, las habían encargado mucho antes que Capra hubiera solicitado la inscripción á su favor de dicha marca; Basta para ello fijarse que la patente fuê solicitada en seis de Septiembre, acordada el doce y que el día catorce se hizo el embargo de que dá cuenta el acta de fs. donde se encontró un cantidad considerable de cigarros, cajas de maderas y etiquetas que no es posible que tanto elemento de falsificación fuera obra de un día solamente. Que esto, ademas, está comprobado por los documentos presentados, que corren á fs. 35, 39, 42 y 45, que aunque no han sido reconocidos en juicio, no han sido tampoco tachados por la contraparte, y que por el contrario, coinciden en reconocer este hecho fundamental: que el Sr. Capra y Muller negociaban en cigarros con la marca «Flor de México» mucho antes del 6 de Septiembre de 1900, es decir, antes que Capra hubiera solicitado la patente.

Tercero: Que antes de la inscripción de la marca á favor esclusivo de Capra, era conocida por «Flor de México» y cualquier comerciante ha podido usarla sin incurrir en el delito de falsifieaciòn. por que hasta entonces era una marca común; y aunque Capra alega que era marca suya, no lo ha demostrado en autos, pues en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia constante, el ùnico título justificativo de la propiedad de una marca es el registro público en la oficina respetiva. Esto lo ha conseguido Capra recien el 12 de Septiembre, mientras que los demandados venian usando esta marca común, con mucha anticipación como se ha demostrado.

Que lo que castiga la ley de marcas, es el dolo,

Digitized by Google

mala fé, la deslealtad camercial en el uso de una marca ajena, pero estos elementos de delito no han esistido por parte de Muller y Cia., ni por el Sr. Mattia, por cuanto ellos estaban en la convinción de que la marca que usaban no estaba registrada.

Por estos fundamentos, fallo, rechazando la acusaeión y absolviendo de culpa y cargo á los Señores Damiel Muller y Santiago Mattia, con costas para el acusador Capra. Levántese los embargos, notifíquese con el original y archívese.

FRANCISCO A. ASTIGUETA.

(1) Notificada en tiempo y forma esta sentencia, fué consentida por las partes, archivándose el expediente.

Digitized by Google

Falsificación de marca

La comprobación del cuerpo del delito en poder del del querellado no es prueba suficiente para su condena. — Tratándose de etiquetas es aplicable tambien la disposición del art. 58 de la ley. La tentativa no se pena.

F. Cinzano y otros, v. Gianico y Laghi.

Buenos Aires, Julio 15 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por falsificación de marca de fábrica por los Señores Otard Dupuy y Cia; y H. Secrestat y S. Lasalle fils; J. y V. Florio y Francisco Cinzano y Cia. contra los Señores Gianiaco y Laghi, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que, á fs. 6, primer expediente, is. 7 del segundo fs. 6 del tercero y fs. 8 del cuarto, se presenta D. Remigio Lupo por los dos primeros y Ernesto Le Breton y Alejandro Ferro respectivamente por los otros dos manifestando:

Que se han impuesto de la vista conferida á los efectos del art. 63 de la ley 3975 en las medidas preparatorias solicitadas sobre falsificación de las marcas que

Digitized by Google

sus representados tienen registradas para distinguir un cognac, un bitter y vinos de sus respectivas elaboraciones.

Que, en consecuencia, y de acuerdo con la disposición citada, venian á entablar formal querella contra los Señores Celestino Gianico y Rafael Laghi, domiciliados en la calle Moreno 1259 y miembros solidarios de la razós social «Gianico y Laghi», por falsificación de la marca «Otard Dupuy», Bitter Secrestat, vino Marsala» y «Vino Vermouth», pidiendo que en definitiva se les condene al máximun de las penas impuestas por el art. 48, y demas accesorios legales que prescribe el Título III de la ley de la materia, á mérito, de las siguientes consideraciones:

Que del secuestro efectuado por la Comisaría de Investigaciones que fué practicado por orden del Juzgado, resultaba evidentemente comprobado por la existencia del cuerpo del delito en poder de los querellados, que estos se dedicaban á la falsificación de efectos pertenecientes á las marcas que, por el registro en debida forma en la oficina del ramo, eran de propiedad esclusiva de sus mandantes, lo que constituye el delito previsto y castigado por la ley correspondiente y del cual los acusan de acuerdo con el art. 66.

Que encontrándose perfectamente justificado cuanto acaba de manifestar en los autos iniciados sobre medidas preparatorias en el acta levantada y suscrita por los querellados pedian el desgloce y agregación como cabeza de proceso y resolver en definitiva como lo tienen pedido en el exordio.

Que corrido traslado de las respectivas querellas los contesta Don Eduardo Melahdo á fs. 12 de' primer expediente, á fs. del último por los querellado, diciendo:

Que en definitiva se ha de servir rechazar el Juzgado, con costas, las querella entabladas, declarándolas calumniosas y dejando á salvo de sus defendidos las acciones por daños y perjuicios y acciones criminales á que tienen derecho por las injustas acusaciones promovidas.

Digitized by Google

Que, en efecto, la precipitación con que se procede en ciertos casos, es la causa de que personas sumamente honorables por todos conceptos, sean víctimas de atropellos como los que lamentan sus defendidos.

Que los querellantes, al deducir sus querellas, han debido cerciorarse de si en realidad sus defendidos les falsificaban los objetos pertenecientes á su marca y de esta manera no hubieran molestado la atención del juzgado con una querella que no podía prosperar jamás, ni hubieran causado los perjuicios ocasionados.

Que sus defendidos compraron á los señores S. Ostwald y Ca., domiciliados en la calle Balcarce 560, en los últimos dias del mes de Agosto de 1900 la siguiente mercadería: 421 piedras litográficas en 1400 pesos y 236 kilos recortes papel, trabajo litográfico y etiquetas en 618 pesos. La compra de esa mercadería, su clase, precio y forma de pago, se justifica con la cuenta ó factura acompañada al expediente Francisco Cinzano (4o. cuerpo de autos).

Que todas las piedras contenían dibujos diferentes, los cuales eran inservibles para sus defendidos, que los harían borrar á medida que se les pidiera trabajo de litografía, por cuanto lo que necesitaban era la piedra bruta, por cuyo motivo las recibieron amontonadas, sin saber que dibujos contenían; así como un cajón lleno de papeles viejos para envolver envases y que entre estos y aquellos; venian las piedras que contenían dibujos de la marca del vermouth Cinzano, las etiquetas y papeles de envolver con la expresada marca y con las de Florio, Secrestat y Otard Dupuy; sin que sus defendidos supieran que las cuatro marcas referidas estuvieran registradas, como que existieran entre los efectos comprados á Ostwald esas etiquetas y envoltorios que recien conocieron el día del secuestro; y esto se explica porque los compraron y los estivaron y no los sacaron porque lo hacen á medida que se vá necesitando una piedra para trabajos litográficos.

Que el cajón conteniendo etiquetas y envoltorios lo tenian en un altillo de donde fué sacado, es decir en el

Digitized by Google

lugar donde se coloca la mercadería inservible, como que esos papeles y envoltorios solo se usaban para la letrina por el capataz y los peones.

Niega que sus poderdantes hayan cometido el delito imputado; ya como autores, cómplices ó encubridores y que se relacione con las etiquetas y envoltorios encontrados en su poder. Niega igualmente que hayan visto ó sabido que esa clase de mercaderías se guardaba en la casa y que aún admitiendo que ellos se hubieran fijado y examinado en el dibujo de cada piedra y en el contenido del cajón, resultaría que nada hubieran dicho porque habrían supuesto que la piedra, etiquetas y envoltorios, no eran falsificados sinó legítimos, mucho más en presencia de la seriedad de la casa, vendedora y de la procedencia de aquellos.

Que aún en el supuesto que se hubieran adquirido á sabiendas, el cuerpo del delito que se encontró, los querellantes no tendrian derecho á perseguirlos, porque al expedírseles la patente respectiva no se cumplió con lo que prescribe el art. 18 de la ley, pues no se hizo la publicación que él fija, lo que vicia aquel de nulidad y para mayor abundamiento opone la excepción de falta de acción.

Que fundaban las querellas en haberse encontrado en poder de sus defendidos el cuerpo del delito de la falsificación de sus marcas, lo que es aventurado, pues dos son los elementos necesarios para que prospere una acusación criminal y son: la justificación de la existencia del cuerpo del delito y la persona que lo cometió.

Que no es legal ni lógico que, por habérseles encontrado el cuerpo del delito á sus defendidos, se diga que ellos lo cometieron, pues no probarán jamás sus afirmaciones los querellantes; por lo que corresponde el rechazo de la acción y que sus defendidos sean absueltos de culpa y cargo como lo ha pedido.

Abiertos á prueba los diversos procesos, se producen las que á cada uno de ellos corre agregada, consistente en pericial y testimonial; y habiéndose mandado acumular estos autos por resolución de fs. 90, en razón

Digitized by Google

de ser uno solo el demandado, quedaron estas causas para sentencia, despues de agregarse los memoriales correspondientes en cada expediente:

Y CONSIDERANDO

Que las querellas á que estas actuaciones se refieren han sido iniciadas contra los querellados por imputárseles el delito previsto y penado por el art. 48 de la ley 3975, cuya aplicación se solicita contra ellos.

Que de autos ha quedado suficientemente constatada la existencia del cuerpo ó cuerpos del delito como lo demuestran las respectivas diligencias de embargo y secuestro del mismo que se han obtenido de casa de los querellados, como así mismo que los referidos efectos eran falsificados.

Que para determinar si en presencia de estos hechos són ó no aplicables á los demandados las disposiciones penales del expresado art. 48, corresponde analizar si se han consumado algunas de las infracciones que este artículo establece.

Que del estudio de los autos no resulta que los querellados hayan falsificado una marca de fabrica, comercio ó agricultura, para que encuadre la imputación, en el inciso 1o. del expresado artículo 48.

Que tampoco se ha demostrado que los querellados usen marcas falsificadas, para que fuera de aplicación la disposición del inciso 2o y menos puede decirse que lo sea las del inciso 3o. por no tratarse de una imitación fraudulenta de una marca de fábrica, realizada por ellos.

Que á iguales conclusiones se arriba en presencia de lo dispuesto en el inciso 4.o, toda vez que los demandados no elaboran producto alguno ni expendian productos en donde hubieran colocado una marca ajena; y lo mismo puede decirse respecto á la claúsula contenida en el inciso 5.o, pues no existe ningún hecho que

Digitized by Google

demuestre que se haya vendido marcas falsificadas, ni mucho menos auténticas.

Que, finalmente, tampoco están comprendidos en los incisos 6o. 7.o y 8o. porque estos se refieren á las ventas de productos, en cuyas operaciones no han intervenido los querellados.

Que. finalmente, tampoco están comprendidos en los incisos, 6o, 7o, y 8o, por que estos se refieren á las ventas de productos, en cuyas operaciones no han intervenido los querellados.

Que, no queda en pié otra cosa, que la existencia en poder de los querellados, de los efectos falsificados, como són las piedras litógraficas, las etiquetas y los envoltorios; y si bíen esos hechos bastarian por si solos para determinar las responsabilidades criminales en que hubieran incurrido, dadas las esplicaciones ofrecidas respecto á la procedenciade esos objetos, quedan amparados los querellados por la disposición del art. 58 de la ley.

Este artículo dice: «que serán considerados como cómplices de los falsificadores ó sus agentes. aquellos que no dieren noticias circunstanciadas respecto á la procedencia de los efectos que se encuentren en su poder, á los dueños de las mércaderias con marca falsificada», lo que quiere decir que, si las ofreciera, quedarian exentos de toda responsabilidad, y con mucha mayor razón, cuando no se justifica que se haya efectuado ninguna venta ni operación que determine la consumación del delito.

Que por consiguiente, en vista de esas esplicaciones, los querellados no tienen responsabilidad en el hecho imputado, pues á los querellantes les queda el recurso de perseguir al verdadero autor de la falsificación, que ha sido bien caracterizado con la referencias ofrecidas.

Que, por último, si se argumentara que la simple tenencia de esos objetos, no estando demostrado que hicieran uso de ellos,—importaba una tentativa de falsificación, tampoco merecerian pena, en presencia de la disposición del artículo 50 de la ley, que declara que la tentativa no es pasible de pena.

Digitized by Google

Por estos fundamentos, definitivamente Juzgado, fallo: absolviendo á los Señores Gianico y Laghi de las acusaciones contra ellos entabladas y ordeno que el oficial de justicia proceda á la destrucción de los efectos secuestrados, por haberse constado que són falsificados; todo sin costas, por no encontrar mérito para imponerlas, debiendo ellos pagarse en el orden causado. Notifíquese con el original y repóngase los sellos.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Excma. Cámara

Buenos Aires, Abril 26 de 1904.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma la sentencia apelada de fs. 96, debiendo pagarse las costas de esta instancia en el orden causado.

Notifíquese y repóngase el papel en el Juzgado de origen.

Angel D. Rojas — Angel Ferreira Cortés — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Falsificación de marcas

La venta de mercaderias con marca imitada no hace pasible de pena al expendedor, si no se prueba que tuvo conocimiento de la imitación y dá las explicaciones exigidas por el art. 58 de la ley. Procede en el caso la inutilización de la marca.

Costaguta y Cortés- v - A. Gianone.

Buenos Aires, Julio 23 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los Señores Costagueta y Cortés, contra Don Angel Gianone, por falsificación de una marca de comercio, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 7 se presenta Don Héctor Gianini en representación de los actores, manifestando:

Que, según se justifica por el certificado expedido por la oficina de marcas de fábrica que acompaña, el P. E. concedió á sus representantes el uso esclusivo de la marca que se describe en dicho certificado, con la que distinguen papel y género de vidrio y esmeril con que comercian.

Que habiendo llegado á conocimiento de sus representados, que Don Angel Gianone tiene papel de lija con la marca expresada, que ha vendido y sigue vendiendo,

Digitized by Google

como lo comprueba la factura y recibo que acompaña referente á dos compras hechas.

Que, por lo tanto, resulta que Gianone ha cometido el delito que prevee y castiga el art. 48 de la ley 3975 en sus incisos 1.o, 4.o y 6.o en cuya pena ha incurrido, por lo que viene á entablar formal demanda contra el expresado, á efecto de que oportunamente se le condene á sufrir el máximun de la pena que impone la recordada disposición, más al pago de las costas del juicio, ordenando se inutilize la mercadería que, con la marca expresada, se encuentra en su poder, y que se dejen á salvo á sus representados las acciones por daños y perjuicios que vieren convenirles.

Que, corrido traslado de la querella instaurada, lo contesta á fs. 37, Don Agustin Letchós en representación del querellado, y dice:

Que corresponde se rechase la querella, con especial condenación en costas, porque el papel de lija que expende el señor Gianone, es introducido de Norte-América, desde quince años atrás y adquirido por cualquiera de las pinturerías y ferreterías de esta plaza.

Que en Norte-América existen muchas fábricas de papel de lija, de muchas marcas, como lo demuestra una de las cartas que presenta; pero que el papel al que su mandante dá preferencia, en razón de sus exelentes condiciones, es el de la marca «Estrella» de la Fábrica Barden, Adamson y C a, de Rivorside Philadelphia, conocidísimo en esta plaza desde hace muchos años y que goza de gran reputación, lo que dá origen á que algunos fabricantes lo falsifiquen.

Que el señor Gianone hace algún tiempo recibió de los señores Flirit Eddy y C.a, una partida de papel de lija de la marca que acaba de mencionar.

Que como tuviera algunas dudas respecto á la lejitimidad de dicho papel, se dirijió á los fabricantes adjuntándoles dos muestras del mismo; y los señores Baeden Adamson y C.a contestaron que eran legítimos, como resulta de la carta señalada con la letra A.

Que los mismos señores dirigieron una circular, ha-

Digitized by Google

ciendo saber, que todo papel que no lleve estampado en la primera hoja de cada atado, las palabras y dibujo exacto de la impresión y marca, no era lejítimo, como resulta de la carta leñalada con la letra B:

Que en 31 de Mayo de 1901 los señores Strong y Erowbridge y C.a de Nueva York, vendieron á su mandante por intermedio de Ramsay Bellamy, 30 cajones garantidos de papel de lija marca Baeden Adamson y C.a, los que fueron pedidos á Europa, como lo justifica el documento C; los que fueron despachados y recibidos en el depósito de Gianone, el 5 de Agosto de 1901, siendo embargada una parte por los actores.

Que la marca Baeden Adamson y C.a está debidamente registrada en Norte-América, donde goza de gran reputación; habiendo sido conocida é introducida en Buenos Aires, desde mucho tiempo atrás, por intermedio de varias casas.

La marca registrada por los actores es igual á la legítima, con excepción de la palabra «Mills» que figura en ésta y no en aquella; en presencia de lo que, cabe preguntar, si es procedente la acción deducida, á la que contesta que no.

Que los incisos 4.o y 6.o del art. 48 de la ley de marcas, no tienen aplicación al caso *sub-judice*, porque Gianone no ha colocado en los artículos ó efectos de su comercio una marca ajena, ni fraudulentamente aplicada.

Que la disposición legal supone la intención dolosa en el que comete el acto; y en la hipótesis inadmisible de que Gianone no estuviera autorizado para vender el papel de lija de que se trata, es evidente que no se le podia imputar que lo habia hecho á sabiendas, con conocimiento de causa, por lo que nunca corresponderia la acción criminal deducida.

Que ninguna responsabilidad puede tener su representado en vender un papel de lija conocido en el comercio como perteneciente á la marca de los señores Baeden, Adamson y C.a y no tardará mucho tiempo sin

Digitized by Google

que dichos señores se presenten iniciando las accion e correspondientes eontra los demandantes.

Abierta la causa á prueba á fs. 41 vta., se produce la documental de fs. 47 á fs. 51, presentándose después los memoriales de fs. . . . y fs. . . .

Y CONSIDERANDO:

Qne la presente querella ha sido iniciada por los actores contra don Angel Gianone, por haber este cometido el delito previsto y penado por los incisos 1.o, 4.o y 6., del art. 48 de la ley 3975, poniendo en venta artículos de su' comercio, con una marca que pertenece á los querellantes.

Cue según el art. 6.o de la ley recordada, la propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante ó agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley, debiendo considerarse marca en uso, aquella respecto de la cual la oficina haya acordado el certificado correspondiente (art. 21 de la misma); y como los actores han justificado ese estremo, como lo demuestra el título de fs. 3 á ellos corresponde el ejercicio de ese derecho.

Que fundados en esa circunstancia y en el contenido de las facturas de fs. 1 y 2, los actores han podido deducir la presente querella, que quedó en parte justificada por la existencia del cuerpo del delito obtenido en el domicilio de los querellados, como puede verse por la diligencia de embargo de fs. 15.

Que, esto no obstante, estas circunstancias, no bastan por sí solas para determinar la culpabilidad del acusado, pues no se ha demostrado que él sea el mismo falsificador ó autor del fraude, y entonces, el hecho de tener en venta mercaderías con la marca del actor, no lo hace posible de pena, sinó en el caso de haber tenido conoci-

Digitized by Google

miento de la falsificación ó fraude (Fallos de la Suprema Corte, tomo 64, pág. 375).

Que, no habiéndose demostrado por otra parte, que el querellado tuviera conocimiento de la falsificación y habiendo hecho manifestaciones espontáneas y categóricas respecto de la persona de quien hubo las mercaderias, tampoco le serían aplicables las disposiciones penanales de la ley, si bien corresponde la inutilización de los efectos encontrados con marca falsificada ó imitada (Fallos de la Suprema Corte.—Tomo 64, página 373.)

Que, además, de los documentos presentados á fs... por el querellado surge la presunción de buena fé en la adquisición de efectos con una marca extrangera igual ó parecida á la de los actores; y si bien esos documentos no han sido debidamente ratificados, de manera que hagan plena fé en juicio. tampoco han sido impugnados ni desvirtuados por el actor; y por lo tanto, bien puede acordársele un valor probatorio relativo, suficiente al menos para demostrar que el querrellado no es el autor de la falsificación que se le imputa.

No es el caso, pues, de decir que el acusado haya cometído el delito previsto por el inciso 1o del art. 48 de la ley 3975, desde que no se ha demostrado que él haya falsificado la marca que llevaban los efectos encontrados en su poder; como tampoco puede decirse que que haya cometido el previsto por el inciso 4o, desde el momento que no se ha demostrado que á sabiendas hubiera colocado esa marca sobre sus productos, dado que no los tiene, ni en los efectos de su comercio por que no los tiene, ni en los efectos de su comercio por que no es fabricante.

Y, finalmente, tampoco es aceptable que encuadre en el inciso 6o, por que no se ha probado que Gianone tuviera conocimiento del hecho al expender con esa marca las mercaderias que vendia.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgado, fallo absolviendo á Don Angel Gianone de la querella con-

Digitized by Google

tra él deducida; y ordeno que las mercaderias que le fueron secuestradas sean inutilizadas por el oficial de justicia (art. 54 de la ley) debiendo abonarse las costas en el orden causado; y no hago lugar al pedido de Gianone de que se le dejen á salvo las acciones por daños y perjuicios, por cuenta el art. 67 de la ley, solo acuerda ese privilegio á los que se consideran damnificados por contravenciones á la misma, lo que no ocurre en el presente caso.

Notifíquese con el original y repuestos que sean los sellos, archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Mayo 5 de 1904.

Y VISTOS:

Estos autos en la apelación deducida por Don Angel Gianone:

Y CONSIDERANDO

1.o Que la apelación de la sentencia de fs. 109, comprende los siguientes puntos: 1o la destrucción de las mercaderias que denunciaron los querellantes como falsificada; 2o no haberles condenado en costas, y 3o. No haberle dejado á salvo al demandado, contra los actores, la ación por daños y perjuicios.

2.o Que en cuanto al primer punto, el recurso es procedente.

La inutilización de la mercaderias no procede en derecho. El art. 54 de la ley de marcas de fábrica, cítada en la instancia apelada, no establece que inu-

Digitized by Google

tize la mercaderias que lleva la marca denuciada como falsificadas sean comisadas é inutilizadas, como los instrumentos que hubieren servido para la ejecución del delito. La inutilización de la mercaderia, es tanto más improcedente en este caso, cuanto que el querellado ha sido absuelto.

Por otra parte, ni aún en el caso de condenación por falsificación de marcas, se inutilizan las mercaderias ellas son comisadas y vendidas, según lo establece el art. 53 de la ley de marcas. Lo que en estos autos corresponde es la inutilización de la marca denunciada como falsa y que llevan las mercaderias secuestradas.

(Fallos Suprema Corte; Tomo 63 pág. 373.)

3.o Que no procede la condenación en costas á los querellantes, desde que al deducir su acción, han hecho uso de un derecho perfecto, según se determina fundamente en los considerandos primero, segundo y tercero de la sentencia apelada, sin que, por otra parte cueste en modo alguno, en el proceso, que han procedido con iemeridad ó mala fé.

4.o Que, el artículo 67 de la ley de marcas de fábrica, al establecer que los damnificados por contravenciones á sus preceptos, pueden ejercer su acción de daños y perjuicios contra los autores y cooperadores del fraude, se pone en la situación de que haya habida condenación puesto que trata de contravención, de fraude. En los presentes autos no ha habido fraude ni contravención.

Por lo demás, podria proceder dejar á salvo la acción por daños y perjuicios, cuando de los hechos del proceso resultare que había habido dolo por parte del litigante contra quién se hace la reserva.

Como en los autos no ha ocurrido nada de lo expuesto en este considerando, el fallo del inferior sobre este punto es arreglado á derecho.

Por estos fundamentos se resuelve: reformar la sentencia apelada. en cuanto ordene la inutilización de las mercaderias secuestradas. pues solo debe procederse á inutilizar las marcas que ella lleva y que se han denunciado como falsificadas, confirmando dicha sentencia

Digitized by Google

en los demás puntos que comprende la apelación. Abònense las costas de esta instancia en el orden causado.

Notifíquese con el original, devuélvase y repónganse los sellos en el juzgado de origen.

Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés.—Julio Botet.

Digitized by Google

Patente de Invención

No probándose que el acusado falsificara el objeto patentado, debe ser absuelto.—La patente otorgada por un invento conocido, es nula y debe cancelarse su registro. — Costas y daños al acusador.

Vicente Greco v. Emilio Raspi.

Buenos Aires, Julio 28 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos, seguidos por Don Vícente Greco contra Don Emilio Raspi; par falsificación de una patente de invención, de cuyo estudio:

RESULTA

Que á fs. 9 se presenta Don Jorge Cruz, por Don Vicente Greco, manifestando: que su mandante, después de largos trabajos, llegó á dar cima á su idea de la aplicación de una máquina útil para cortar patillas de forma bocados y que una vez realizados estos y así que las circunstancias se lo permitieron, se presentó á solicitar patente de invención á la oficina respectiva, la que le fué acordada sin dificultad alguna y es la misma que acompaña á ésta demanda.

Que, ha llegado á su conocimiento, que don Pablo Federichi, domiciliado Laprida 410, socio ó empleado de

Digitized by Google

la casa de Don Emilio Raspi, ha mandado construir una máquina semejante á la patentada á su favor y la emplea para igual uso, con lo que incurre en las penas establecidas por el art. 53 de la ley de patentes.

Que habiendo agotado todos los recursos extrajudiciales para evitar una demanda, sin resultado satisfactorio, se presenta iniciando esta querella y pide se aplique á Raspi las penas que establece el art. 53 de la ley de patentes de invención, más las costas del juicio y acción de daños y perjuicios consiguientes.

Que corrido traslado de la querella instaurada. se presenta á fs. 23 Don Gustavo Breuer por el acusado y contestando aquél dice:

Que el actor tiene la más completa seguridad de que su mandante no es, ni ha sido falsificador; como le consta que la patente cuyo privilegio pretende defender, no es un invento de su propiedad, como lo demuestra el que no haya pretendido la suspensión del trabajo, ni el secuestro de las máquinas.

Que ese proceder obedece á que tenía la convicción de que su mandante conocía aquella antes que él.

Que la patente en cuyo privilegio se funda la querella, es nula, por que la publicidad y conocimiento anterior lo colocan en las condiciones del art. 4°. por lo que procede oponer la defensa que autoriza el art. 50 de la ley, que desde luego opone, pues no sólo hay publicidad, sinó que hay explotación y venta.

Que la patente de Greco fué solicitada en 3 de Agosto de 1901 y concedida el 13 del mismo, de modo que, comprobada la venta ó falsificación con anterioridad á esa fecha, se justifica la excepción de nulidad.

Que por el recibo que acompaña se justifica que en Julio 13 de 1901, su mandante abonó á los Señores Cotta y Greviso. el importe de una máquina que es esactamente igual á la patentada por Greco, y fundada en el mismo principio; y que antes, en Marzo del mismo año, los referidos fabricantes entregaron, concluido, á Don Marcos Gasparís domiciliado, Moreno 2587, otra máquina, de donde resulta que muchos meses antes de

Digitized by Google

solicitarse la patente, ya era del dominio público el titulado invento.

No es necesario declaración judicial para que la nulidad ó caducidad surta los efectos de someter al dominio público, el descubrimiento ó invención patentado, dice el art. 49 de la ley, y es por esto que su mandante, aún teniendo conocimiento de esa patente, no se hubiera presentado pués jamás ese principio y con esa aplicación podía resultar una invención.

Que, además, resulta del mismo título, que la solicitud fué posterior á la fabricada y construída por Cotta y Maneso, lo que, unido á la falta de novedad en si mismo, impone la declaratoria de la nulidad que solicita, por lo que pide que oportunamente se declare nula la patente 3143 y se rechaze la acción instaurada con más las costas, daños y perjuicios.

Abierta la causa á prueba á fs. 29 vta. se produce la que corre agregada á los autos consistente en testimonios, pericial y de posiciones, habiéndose puesto el certificado de fs. 78 vta. se presentan los memoriales que obran de fs. 94 á fs. 103, quedando así esta causa para difinitiva:

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella la inició el actor, según se desprende del escrito de demanda de 89, por falsificación de una patente de invención de una máquina útil para cortar patillas (bocados) de que es inventor, y por lo que se le otorgó el correspondiente certificado bajo el N° 3143 que obra á fs. 55 de autos.

Que del estudio de estos autos no resulta demostrado que el demandado Raspi sea el autor de la falsificación que se le imputa:

En efecto; preguntados los testigos del actor al tenor del interrogatorio de fs. 45—tercera pregunta—para que digan si saben y les consta que Don Febo Federichi de la casa de Don Emilio Raspi, encargó á An-

Digitized by Google

tonio Cotta y Antonio Traversani la Fabricaciòn de una máquina igual á la que mandó hacer Greco, dice Pedro Pasos, á fs. 45 vta. que es cierto y le consta por habérselo dicho un operario de Greco; Domingo Breuro, á fs. 46 vta. que no la sabe; Valentin Furlani, á fs. 63, que es cierto, y le consta que el mismo Federichi le hizo dicho encargo á Travesani.

Como se vé por estas disposiciones, de las que, solo la de los últimos pueden tomarse en cuenta, el demandado no ha tenido ninguna participación en la comisión del delito que se le imputa.

De ello resulta que un empleado suyo encargó la confección de una máquina á unos mecánicos, y, por consiguiente, los autores directos serían en todo caso aquellos que realizaron esa confección.

Que, establecido como queda, que ni el demandado Raspi, ni siquiera su empleado ó socio Federichi, son el autor ó autores de la falsificación de la patente registrada por el querellante y que se atribuye al primero, es evidente que este debe ser absuelto, á estar á la jurisprudencia de la Suprema Corte que se registra en el caso de fecha 11 de Diciembre de 1900, seguido entre Bossio Polar y Gumbein.

Que, si alguna duda pudiera caber al respecto, como así mismo con relación al pretendido invento que se atribuye el querellante, ella se desvanece en presencia de las posiciones por él absueltas á fs. 53, en las que confiesa «que trabajó en lo de Raspi con una máquina igual á la de la fotografía de fs. 5, pues que tenía una variación que él había hecho, consistente en una modificación en el pilón (2.a posición).

Que, por consiguiente, si el querellante confiesa por este medio probatorio, que es en el sentir de la ley, la expresión real de la verdad, que ha trabajado con máquinas de esa misma índole ¿como puede titularse inventor de una máquina útil para cortar frenos?

Que no estando desvirtuado el escrito de fs. 22, que reconoce Cotta á fs. 54, y declarándose éste autor de la máquina cuya fotografia corre agregada á fs. 33

Digitized by Google

y que como puede verse es igual en principio á la embargada, cuya fotografía obra á fs. 54 ¿como podrá decirse que el querellante haya inventado una máquina? Y obsérvese que el demandante en las posiciones de fs 53, contestando á la tercera pregunta, reconoce que en principio, hay muchas máquinas iguales en Buenos Aires.

Ante esta clara y terminante declaración, del único interesado en el resultado del juicio, sería inoficioso analizar las conclusiones á que arriban los peritos, para determinar si la máquina embargada es igual en su principio y aplicación á las máquinas punzones de uso general y que, por lo tanto, no encierra novedad alguna la patente acordada.

Ese reconocimiento nos conduce necesariamente á la prohibición contenida en el art. 4.o y 46 de la ley, toda vez que, antes de obterse la patente, no solo se conocían en el pais, máquinas de ese sistema, sinó que ya se confeccionaban en esta plaza.

Que, en presencia de estos hechos, es fuera de duda que el certificado otorgado al demandante, es contrario á las prescripciones legales citadas en el considerando anterior.

Si realmente él se consideró inventor de alguna pieza que condujera á la aplicación de medios conocidos á un resultado desconocido, cuando más pudo solicitar el certificado adicional ó de perfeccionamiento á que se refiere el art. 27 de la ley; pero nunca pudo atribuirse la invención en su totalidad, de una máquina que, en principio, él mismo reconoce que existen muchas en esta Capital.

Que todas estas consideraciones, son más que suficientes para determinar la nulidad que se ha solicitado por ser la patente otorgada, contraria á los artículos 4.o y 46 de la ley, ya citados.

Por estos fundamentos y consideraciones pertinentes de los escritos de fs. 23 y 98, definitivamente juzgando, fallo; absolviendo á Don Emilio Raspi de la acción contra él instaurada; y declaro nula la patente N°.

Digitized by Google

4143 concedida al actor, á quien condeno en las costas de este juicio.

En consecuencia, ordeno que en oportunidad se libre oficio al ministerio de agricultura para que tome nota de la nulidad decretada.

Notifíquese con el original, levántese el embargo trabado y repuestos que sean los sellos, archívese el expediente.

Francisco B. *Astigueta.*

Fallo de la Exma. Cámara Federal

Buenos Aires, Octubre 21 de 1903.

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia de fs 104.

Notifíquese, devuélvase y repónganse los sellos en el Juzgado de origen.

Angel D. Rojas. — *Angel Ferreira Cortés.*—*Juan Agustín García (hijo).*

Digitized by Google

Patente de invención

Aunque se trate de un invento hecho en la fábrica puede obtenerlo un obrero de esta, que esté á sueldo—Condena por servirse del invento hecho en casa de los fabricantes.

Cárlos Piroli v. Seré, Lacau y C.a

Buenos Aires, Julio 23 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos iniciados por Don Joaquin A. Ferrer por Don Cárlos Piroli, contra los señores Seré, Lacau y C.a sobre defraudación de una patente de invención, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que con fecha 8 de Junio del año ppdo. se presentó Don Joaquin A. Ferrer por don Carlos Piroli, diciendo:

Que su representado había obtenido patente de invención en 1o. de Junio de 1900, por un aparato aplicable á las máquinas cortadoras de arpillera, con el fin de recibir y doblar automáticamente los cortes de bolsas cuya patente y descripción acompaña.

Que su representado habia sido empleado de la fábrica de bolsas de los señores Seré, Lacau y C.a como maquinista, y que en el interés de que estos conocieran las

Digitized by Google

ventajas de su aparato y le adquiriesen algunos para su establecimiento, les regaló uno que hizo colocar y funcionar con el mayor éxito.

Que habiendo salido de la casa por cuanto el señor Seré no estimó conveniente adquirir sus aparatos. una vez retirado, los demandados, en vista de los exelentes resultados del aparato, han mandado construir cuatro más que los han aplicado á otras tantas máquinas cortadoras, en fraude y menoscabo de los intereses de su representado, todo lo que constituye una defraudación, de acuerdo con los términos del art. 53 de la ley de patentes de invención, por lo que ocurre al juzgado solicitando el secuestro de los aparatos fraudulentos, la aplicación del máximun de la multa que dicho artículo estatuye y la indemnización de los daños y perjuicios que les será aplicado en definitiva á los señores Seré, Lacau y Ca. con más las costas del juicio.

Que corrido traslado de la demanda y librado el mandamiento solicitado para el secuestro de los aparatos en cuestión y constituido el oficial de justicia en el domicilio denunciado, Don Guillermo Seré, socio de la rázon social Seré, Lacau y Cia., una vez enterado, espuso: que á efecto que no se procediera al embargo ordenado contra los aparatos que en número de cinco existian en la fábrica, daba su caución personal á los efectos del juicio, daños y perjuicios, intereses y costas, constituyéndose en fiador soledario de todo ello con arreglo á derecho.

Que evacuado el traslado de la demanda por Don Pedro Chilibostre, en representación de Seré, Lacau y Cia., espone: que sus representados tienen establecida una fábrica de bolsas sistemáticas G. Hayer y Cia.—Que entre el numeroso personal de la fábrica figuraban cuatro mecánicos encargados de la reparación de las existentes, de la fábricación de piezas y aparatos para su mayor y mas fácil funcionamiento y entre ellos lo trabajos inherentes á su perfección, relacionados con esa industria.

Que á principios del 1899, sus representados resolvieron modificar las indicadas máquinas cortadoras en el

Digitized by Google

sentido de hacerlas funcionar automáticamente, ocupando en esa modificación á los mecánicos de la fábrica y entre ellos al Señor Piroli, trabajando en la construcción de un pequeño aparato anexo que, simultáneamente con el corte, verificase el doblés de las bolsas; todo ello, de acuerdo con los modelos é instrucciones que en la fábrica se prepararon.

Que despues de muchas pruebas y ensayos costosos se llegó el día 4 de Noviembre de 1899 al resultado que se buscaba, haciendo funcionar automáticamente una máquina y consiguiendo por medio del aparato anexo, que al verificar el corte de la arpillera, produsca el doblés de la bolsa.

Que en vista del resultado obtenido, mandaron pedir todas las piezas necesarias para transformar en el mismo sentido el movimiento de las otras cuatros máquinas restantes y construir los aparatos anexos correspondientes, realizando además, en el sub suelo de la propiedad las obras indispensables para establecer las conexiones que permitieran el funcionamiento automático y simultáneo de las cinco máquinas.

Que en ese estado, el Señor Piroli se retiró de la casa, recibiendo tres días después sus representados, una comunicación sin firmar, en la que les manifestaban que había obtonido patente de invención por el aparato de doblar bolsas anexado á una de las máquinas y que deseaba saber el precio que se le abonaría por la colocación del mismo aparato en las otras cuatro máquinas.

Que llamado Piroli á explicar su proceder, concurrió á la fábrica, estando presente los señores Cumos, Rivara, Francisco Eastor y Luchi, y en este acto el señor Seré le incripó á Piroli la incorrección de su proceder, haciéndole notar que si realmente había obtenido la patente de invención á que se refiere su carta, ese ese hecho importaba un buso de confianza, pues la casa había invertido más de dos mil pesos en los materiales empleados en la construcción y en los que se habían utilizados en los ensayos; que á él como empleado de la casa se le habia dado el trabajo de instalar el aparato

Digitized by Google

con todas las piezas fundidas y preparadas y que por lo tanto, al colocarlo, no había hecho más que su deber de empleado á sueldo fijo, razón por la que, no entraba, ni podía entrar en tratos para la colocación de los aparatos restantes.

Que el Señor Piroli, en presencia de las personas ya citadas, reconoció que era cierto que había estado empleado en la fábrica, como mecánico, durante cuatro años proximamente, hasta el 8 de Junio de 1900.

Que el aparato colocado por él en una de las máquinas cortadoras la había puesto por indicación de los representados.

Que tambien era cierto que la máquina que en ese momento trabajaba con el aparato doblador, funcionaba desde el cuatro de Noviembre de 1899, y, finalmente, que tambien era cierto que se encontraban listos todos los elementos necesarios para la colocación de los aparatos en las máquinas restantes.

Que con ese motivo, sus representas formularon una protesta, la que en testimonio presentan. de todo lo que resulta evidenciado que Piroli fué empleado como maquinista de la fábrica de bolsas durante todo el trámite de su patente de invención y que siguió en la casa después de haberse hecho los aparatos el día 8 de Junio de 1900.

Que en mérito de los hechos relacionados, Piroli carece de acción contra su representados, por lo que la patente otorgada en que funda la querella no le corresponde al titular de ellas, por no ser inventor, de acuerdo con los términos del art. 1o de la ley de patentes, sinó que lo són sus representados y que por lo tanto se ha cometido una usurpación, debiendo cancelarse el nombre de Piroli en la inscripción hecha en la patente, reemplazándola por el de la firma demandada.

Que ha existido por consiguiente una locación de servicios (art. 1623 C. C.) que se rige por las disposiciones sobre las obligaciones de hacer (art. 625 y siguientes.)

Que en mérito de lo expuesto pide el rechazo de la

Digitized by Google

querella, mandando levantar el embargo trabado, con costas al actor y declarando á su cargo la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados y que en adelante se ocasionen á sus mandantes.

Que se declare que el invento á que se refiere la patente No. 1840, estendida á nombre de Cárlos Piroli, es de propiedad de sus representados, mandando hacer las anotaciones del caso en la oficina respectiva.

Que, abierta la causa á prueba, se produjo la que corre agregada de fs.... á f.... y señalado día para informar *in voce*, fueron presentados los memoriales de fs... y fs.....

Y CONSIDERANDO

1.o Que, como se ha visto por los resultados anteriores, el punto principal á dilucidarse, es, si el Señor Piroli, siendo empleado mecánico de la fábrica de los Señores Lecau y Cia., ha podido legitimamente sacar á su nombre la patente No. 1840 que le acuerda el título de inventor del aparato que, aplicado á las máquinas cortadoras de arpílras, sirve para recibir y doblar automáticamente los cortesde bolsas.

2o. Que, del estudio de estos autos, se ha comprobado, que Don Cárlos Perali ha sido empleado como mecánico á sueldo fijo en la fábrica de los Señores Ser Lacau y Cia. desde el mes de Enero de 1896 hasta el 16 de Junio de 1900, según informe de fs....—Que no existiendo contrato escrito sobre locación de servicios debe entenderse que sus obligaciones y derechos deben regirse por las disposiciones respectivas del C. Civil y que en este caso, como todos los demás empleados de la casa, sus funciones debían limitarse al desempeño de su trabajo profesional, es decir, cuidar del buen funcionamiento de las máquinas, repararlas, construir las piezas que se quebraran, etc., Que no se ha demostrado por parte de los Señores Seré Lacau y Cia. que ellos hubieran encargado expresamente á Piroli la construc-

Digitized by Google

ción del aparato, dándole la idea de su fabricación, ó mandando fabricar ellos mismos las piezas necesarias, ó haciendo por su cuenta los gastos que esos trabajos sufragaran—Que del examen minucioso que se ha hecho de los libros - informe de fs. 95—no se ha encontrado partida alguna que se relacione con estos gastos por cuenta de la casa Seré, Lacau y Cia.

3o. Que, se encuentra comprobado, que mientras Piroli hacía sus trabajos de ensayo para llegar al resultado obtenido en su aparato, ensayos que hacía en su casa particular, según lo declaran los testigos Pagani, fs. 63; Frosenti, fs. 68; Fesone, fs. 67; Godidio fs. 82; Bianchi fs. 83 y Carula fs. 91; aquel obtuvo una patente precaucional con fecha 25 de Julio de 1899, la que pidió difinitiva, una vez terminado el invento, con fecha 19 de Abril del año siguiente, siéndole acordado el título por la oficina respectiva, con fecha 1o. de Junio bajo el No. 2840.

4o. Que, de toda esta prueba resulta que el aparato en cuestión, constituye un invento, una aplicación nueva de movimiento y fuerzas combinadas, que ha dado por resultado un mejoramiento aún no conocido en las máquinas empleadas en el corte de arpillera para bolsas, condiciones de novedad que ha reconocido la oficina de Patentes, acordando el derecho respectivo al Señor Piroli y poniéndolo en condiciones de usar, á título de autor ó inventor único y exclusivo de dicho aparato.

5.o Que no basta para negarle el título de esclusivo autor al señor Piroli, el que haya sido empleado de la fábrica de los señores Seré, Lacau y Ca. y que haya realizado el invento durante el tiempo que prestaba servicios en dicha fábrica, aún cuando investigara por orden de sus patrones, el medio de llegar al resultado práctico á que felizmente arribó; porque no existiendo convenio expreso, como se ha domostrado, no se le puede quitar lo que le pertenece por creación propia de su inteligencia y de su trabajo, y ante el derecho natural él es el dueño esclusivo de su obra, porque ella emana de su ingenio y de su actividad; y ante el derecho es-

Digitized by Google

crito, porque el título acordado por la Oficina de Patentes le reconoce la propiedad esclusiva é indiscutible de su invento (art. 1.o ley 111 sobre patentes de invención).

Por esto, las citas que hacen los querellados de autores extrangeros, se refieren en tesis general, á otros principios, á otras legislaciones que no se aplican al caso *sub-judice*, ni se armonizan con nuestra legislación, la que, aceptando los principios más adelantados, acuerda las patentes al verdadero inventor, sin tener en cuenta el régimen demasiado severo á que están sometidos en otras partes los obreros, en beneficio de los patrones. Algunas de esas citas tomadas aisladamente, son favorables al derecho del actor: la de Picar y Olin, por ejemplo.

Ese autor se coloca en el caso de que el fabricante dé él mismo, al empleado, las órdenes, las instrucciones, y le indique los medios para llegar á la invención. En este caso, el operario cumple estrictamente las indicaciones recibidas; la idea la concibe el fabricante, la invención estaba prevista y el operario llega al resultado que se buscaba por procedimientos trazados ya de antemano Es claro que en este supuesto, el operario no puede reivindicar para sí el invento, el cual corresponde al patrón.

Ya se ha demostrado que en cosa muy distinta lo que sucede en el presente juicio, en que la concepción del invento y su realización, corresponde por completo á Piroli

La cita de Poulliet, se refiere al caso en que el invento sea el *resultado* del trabajo á que el obrero estaba dedicado. No es tampoco aplicable al caso discutido, porque no puede haber resultado necesario, cuando se ha visto que Piroli hacía desde varios años atrás, los ensayos en su casa particular y mandaba fabricar por su cuenta las piezas de su invento. (Declaraciones tomadas y particularmente la de f.....).

El mismo Pouillet, partidario entusiasta de los *Brevets* de invenciòn, refiriéndose á los beneficios que ellos

Digitized by Google

producen en el progreso de las industrias, de las ciencias y de las artes, asegurando los derechos de los pequeños capitales que no pueden competir con los colosos de la industria, y de los pobres obreros sometidos al caprichoso y absorvente poder de los patrones, dice: «encontrado por un pequeño industrial ó por el obrero, un nuevo medio, un nuevo producto, puede, gracias á la patente, usar de la invención, desafiar la concurrencia formidable de su vecino; está seguro en efecto, de determinar una superioridad que suplirá á la potencia del capital; á de pecho de su plata no podrá el fabricante servirse de aquel invento, vender su producto nuevo ó utilizar este nuevo procedimiento»; y más adelante agrega. «Lo que nosotros decimos del pequeño fabricante, lo diremos aún con mayor razón respecto del simple obrero, al cual le es suficiente tener una idea feliz y nueva para venir á ser, gracias al derecho que le proteje en su provecho exclusivo, el rival y el igual de su patrón». Ya no se podrá decir: «el obrero recluido de los derechos que le acuerda una patente, no tiene interés en hacer nada bueno; los esclavos solo hacen borrones y no obra de arte.» «La patente hace del obrero un patrón, ella lo arranca de la servidumbre.» Traité thóerique é practique des brevets d'inventión).

Quien, pues, expone con tanto color estas alentadoras ideas en favor de las clases ideas en favor de las clases más recargadas por el trabajo; quien busca en las patentes de invención el modo práctico de asegurar un derecho sagrado, como es el producto propio de la inteligencia; quien, en fin, se muestra humanitario y democrático, defendiendo la condición del humilde contra el poderoso, no puede, en manera alguna, sostener la tesis de que hasta haber realizado el invento en la fábrica del patrón, para que quede escluido de su provecho.

6.o Que, el querellado ha alegado también la nulidad del título acordado á Piroli, fundándose en la publicidad del invento.

Que, tal causas de nulidad no se ha probado en autos, en los términos del art. 4.o de la ley de la ma-

Digitized by Google

teria, que requiere, que para la divulgación del invento exista; que él se conozca en el pais ó fuera de él, por obras, folletos ó periódicos impresos. Nada de esto se ha presentado en estos autos para justificar la impugnación á la validez de la patente acordada y, por el contrario, el señor Piroli, antes de terminar definitivamente los ensayos del invento, se ha amparado en una patente precaucional. De modo que, aún cuando en la fábrica de los querellados hubieran algunas personas que conocieran el invento al verificarse las pruebas definitivas, además de no ser ésta la divulgación que exige la ley, para producir la nulidad, ya estaba el secreto del invento perfectamente asegurado en la forma que pescribe la ley.

Por estos fundamentos, fallo, condenando á los señores administradores de la sociedad Seré, Lacau y Ca. que son los señores Pedro Lacau, Laciau Seré y Guillermo A. Seré, al pago de una multa de cincuenta pesos cada uno, la pérdida de los aparatos falsificados y las costas del juicio; dejando á salvo á don Carlos Piroli las acciones por los daños y perjuicios á que hubiere lugar, de acuerdo con los arts. 53 de la Ley de Patentes de Invención y 144 del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Notifíquese y en oportunidad, archívese.

Francisco B. Astigueta.

Fallo de la Excma. Cámara

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1904.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que los señores Seré, Lacau y Ca. en el juicio que por falsificación de una patente de invención les sigue

Digitized by Google

el señor Carlos Piroli, objetan la sentencia de fs. 131 porque ella no ha demostrado que los aparatos embargados por éste, sean iguales ó parecidos á los descriptos en la patente, y porque, como lo ha demostrado en escritos anteriores, no ha podido tal invento ser reivindicado por Piroli, en virtud de haber obrado para efectuarlo por orden é instrucción de sus patrones.

Que con respecto á la primera cuestión debe declararse que está suficientemente probado en autos, la similitud del aparato patentado con los aparatos embargados.

Los mismos demandados lo dicen, contestando la querella á fs. 27: allí expresan, que en vista de obtener en el funcionamiento de una de las máquinas, al verificar el aparato incorporado, para el corte de la arpillera, produjese el doblés de las bolsas», mandaron pedir todas las piezas necesarias para transformar en el mismo sentido el movimiento de las otras cuatro máquinas restantes y construir los aparatos anexos correspondientes». Esta terminante declaración se encuentra, por otra parte, confirmada con la resolución de la Oficina de Patentes de Invención de que instruye el informe de fs. 55.

La manifestación posterior que han hecho los querellados, sobre diferencias substanciales entre los aparatos, sin ninguna prueba que lo abone, carece de valor después de lo manifestado anteriormente.

Que la cuestión tendiente á demostrar que el invento del aparato para doblar mecánicamente las bolsas no puede pertenecer á Piroli, por haber sido cuando la hizo, empleado á sueldo de los querellados, es inconsistente.

El art. 17 de la Constitución Nacional y el art. 1.o de la ley reglamentaria de patentes de invención, confieren la propiedad esclusiva al autor de cualquier invención que haga, y este principio no podria modificarse sino en el caso en que, por efecto de un contrato de locación celebrado entre el patrón y el obrero, este se

Digitized by Google

hubiera obligado á inventar para su patrón, ó bien si el obrero hubíera hecho la invenciòn conducido á ella por instrucciones recibidas, es decir, instrucciones técnicas, precisas, que sirvan realmente de base para la realización del invento, lo que no sucede en el caso *sub-judice*. Estos conceptos que son los más ajustados á la ley y de mayor equidad, son acordes con lo que expresan los autores especialistas Bozerian y Picard y otros citados por Pouillet, el que á su vez afirma que el punto debe resolverse como una cuestión de hecho, según las circunstancias ó convenciones particulares, lo que no contradice con relación al caso *sub-judice* las opiniones antes referidas. Pouillet. Tratado de Patentes de Invención, Nos. 187, 191 y 192.

Que si bien no es válida la objeción de los querellados contra el derecho de invención que invoca Piroli, no podria, dadas las circunstancias del caso, considerarse á aquellos de mala fé, porque no aparecen haber obrado con intención dolosa. El hecho de que Piroli les arreglara una de las máquinas con el aparato de su invención en el doblado mecánico de bolsas, ha podido inducir á los querellados en error, respecto á la propiedad del invento, si bien el conocimiento posterior que les dió Piroli de su patente, les ha hecho incurrir en la responsabilidad de los daños que haya podido sufrir este, á causa de la explotación de su invento en las otras cuatro máquinas, por aplicación de la segunda parte del art. 52 de la ley de patentes de invención, basado en el principio general de derecho que obliga al causante de un daño, por negligencia ó culpa, á repararlo, art. 1109 del Código Civil.

Por estos fundamentos y concordantes de la sentencia apelada de fs. 131, se confirma esta en cuanto à la pérdida de los aparatos mencionados y en cuanto deja á salvo las acciones por daños y perjuicios á favor del actor y siendo las costas, según lo tiene resuelto la Suprema Corte, parte del juicio reclamado, se declara

Digitized by Google

que deben los vencidos pagar las de ambas instancias.

Notifíquese con el original y devuélvase. Repóngase el papel ante el inferior.

Juan Agustin Garcia (hijo). —Angel D. Rojas.—Angel Ferreira Cortés

Digitized by Google

Falsificación de Marcas

La defensa de haber adquirido la mercaderia como legitima, no es admisible, sino lo prueba evidentemente—Acusada una razón social, solo puede condenarse al socio responsable, si los demás no son determinados en el juicio por el actor.

G. R. Barclay y W. Orr v. Carlos Mayano Hnos. y Ca.

Buenos Airés, Noviembre 5 de 1903.

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por G. R. Barclay y W. Orr, contra Moyano Hnos. por falsificación de marcas de fábrica, de cuyo estudio:

RESULTA:

Que á fs. 8 de estos autos se presenta Don G. M. Breuner por los actores, manifestando.

Que estos son propietarios de la marca No. 8547 con que distinguen el «Jabón Curativo Reuter» que fabrican, como lo justifica el testimonio que acompaña expedido por la oficina de marcas.

Que la bondad del producto y su gran consumo ha dado origen á distintas falsificaciones que inundan el

Digitized by Google

mercado, causando graves perjuicios á su mandantes y al público.

Que no conocen los autores, pero saben que el artículo se expenden en las casas calle Independencia 1401, Bartolomé Mitre 921, Paraguay 578 y San Martin 883, por lo que, y de acuerdo con la facultad y derecho que les acuerda el art. 57 de la ley de marcas, pedía se libraran los correspondientes mandamientos para el secuestro de las mercaderias.

Librados estos, se diligencian en la forma que se expresa á fs. 11, 13 y 16.

A fs. 19 el actor dice:

Que en vista del resultado de las medidas preparatorias, venía á entablar formal querella contra Cárlos Moyano y demas socios de la casa Moyano Hnos, que pueden resultar cómplices de la falsificación de la marca No. 8547 y pedía que con oportunidad fueran condenados al máximun de la pena que establece el art. 48 de la ley de marcas de fábrica, más las costas del juicio y los daños y perjuicios.

Que el crédito del Jabón Reuter ha despertado gran apetito en los comerciantes desleales y empiezan á surgir cajas con jabón falsificado.

Que en el caso, la falsificación se encuentra, no solo por haberse sorprendido el cuerpo del delito, sino por la forma en que se encontró las mercaderias.

Que el jabón Reuter, de fabricación extranjera solo se vende en cajas de á tres y sin embargo, el Señor Moyano fuera de la caja completa y dispuesta á la venta, se le encontraron diez y nueve cajas vacias y dos jabones sueltos, con sus etiquetas, lo que revela la existencia del cuerpo del delito.

Que, por consiguiente, ha incurrido en el delito de falsificación, violanda los incisos 1o, 4o y 6o del art 48 de la ley y ha usurpado el nombre de Reuter, dando falsa procedencia el artículo que vende.

Convocados el querellante y querellados al juicio verbal que determina el art. 570 del Código de Procedimientos en lo Criminal, se celebra á fs. 26, en el que

Digitized by Google

el primero reproduce su escrito de querella y solicita algunas diligencias de prueba, consistentes en la declaración de testigos y en un examen pericial de la mercaderia embargada.

Y el segundo manifiesta que los jabones, objeto de lo demanda, se han comprado por legítimos, y en esa creencia está todavía el exponente, por lo que pedía fuera rechazada la querella.

De fs. 31 á fs. 35, corren los interrogatorios y declaraciones de los testigos que han depuesto en esta causa. A fs. 35 un informe pericial del perito nombrado por el querellante y á fs. 41 el actor alegando sobre la prueba producida, con lo que quedó esta causa para definitiva:

Y CONSIDERANDO

Que el actor ha justificado debidamente en autos, con los testimonios de fs. 4 y 22, la propiedad de la marca de fábrica con que distingue un producto de su elaboración llamado «Jabón Curativo Reuter», como así mismo el derecho que le acuerda la ley para oponerse al uso de cualquiera otra que produzca confusión con la suya.

Las diligencias de embargo de que hacen mérito las actas labradas por el oficial público y de que se ha hecho mención, los efectos secuestrados y la pericia practicada, justifican la existencia del cuerpo del delito.

Que el querellado, como puede verse en los diversos juicios que se han celebrado, solo ha opuesto como defensa al hecho que se le imputa, el de haber comprado la mercadería como legítima y seguirla considerando en las mismas condiciones.

Tal argumentación no puede aceptarse como defensa legal, toda vez qne el informe pericial ha demostrado lo contrario; cuando ni siquiera se ha apresurado á

Digitized by Google

demostrar su afirmación y ni siquiera indicar, con presición, la procedencia de dicha mercadería.

Si ella pudiera prosperar, se sentaría un principio á todas luces absurdo, á tal punto, que sería notorialmente imposible descubrirse una falsifición de marcas de fábrica, ni determinarse su autor, tanto más, cuanto que la ley responsabiliza directamente al tenedor de los efectos incriminados si no dá ámplias esplicaciones respecto á quien le proporcionó la mercaderia (art. 58.)

Si fuera cierta la indicación del querellado, de que compró por legítimo el jabón embargado y en tal concepto lo tiene y lo tenía, nada le hubiera sido más fácil ofrecer un testimonio concluyente de esas afirmaciones; pero, lejos de eso, su actitud está demostrando todo lo contrario, pues ella da lugar á que se hagan estas deduciones: ó bien que èl es el falsificador, ó conocía quien lo era; ó bien que, ignorando por completo los procedimientos y responsabilidades del juicio, adoptaba esa actitud como defensa, creyendo que la negativa bastaría para absolverlo de la acusación.

Que, por consiguiente, no puede caber duda de que el querellado ha cometido el delito previsto y penado por el art. 48 en sus incisos 1o 4o y 6o de la ley 3975.

Que, si bien es cierto que esto ocurre con relacción á la persona de Cárlos Moyano, contra quien se dedujo especialmente la querella por el escrito de fs. 19, no puede decirse lo própio contra los demás miembros, que según el querellante, componen la razón social Moyano Hnos.

Para que una condena pueda hacerse extensiva á los miembros de una razón social, es indispensable que se individualize la persona acusada, de modo que no ofrezca duda respecto de quien se trata. Condenar á los Hermanos de la razón social, sería como condenar á la Compañia de una sociedad cualquiera; y como aquellos pueden ser menores irresponsables, ó este un ente moral incapáz de cometer un delito, no es posible aplicarles en abstracto una disposición penal.

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando,

Digitized by Google

fallo, condenando á Don Cárlos Moyano al pago de una multa de doscientos sesenta pesos moneda nacional destinada al fondo del Consejo Nacional de Educación y sufrir seis meses y medio de arresto y pago de las costas del juicio.

Ordeno que el Oficial de Justicia procede á la destrucción de la mercaderia embargada y que se publique esta sentencia por una sola vez en dos diarios de esta Capital, por cuenta del querellado.

Notifíquese con el original y en oportunidad, archívese este expediente.

Francisco B. Astigueta.

La presente querella fué consentida por la parte vencida.

Digitized by Google

Marcas de Fábrica

Usurpación de nombre—La voluntad criminal se presume en esta clase de delitos—Condena—Costas.

Juan y Angel Marini v. Nicolasa Garcia.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1903

Y VISTOS:

Estos autos seguidos por los Señores Juan y Angel Marini contra Nicolasa García, por uso indebido del nombre «Confitería del Gas», de cuyo estudio;

RESULTA:

Que á fs. 9 se presenta Don Manuel Viale, apoderado de los actores, manifestando:

Que sus mandantes tienen establecida en esta capital una casa de negocio en el ramo de confiteria, la que se denomina «Confiteria del Gas», cuya denominación constituye la marca de comercio que tienen registrada, de acuerdo con la ley, siendo su casa sucesora de Roverano Hermanos y Capurro, Marini Hnos.

Que recientemente ha llegado á conocimiento de sus mandantes, que en la calle Venezuela 1795 y 1799, esquina Entre-Rios, se ha establecido una casa de ne-

Digitized by Google

gocio bajo la denominación de «2.a Confitería del Gas», de propiedad de Doña Nicolasa García.

Que fundado en el derecho que le acuerdan los arts. 42 y 43 de la ley de marcas, viene á querellarse contra la señora Nicolasa García por haber abierto un negocio bajo una denominación que la hace confundible con la de sus mandantes, por lo que pide que. en oportunidad, se le condene á pagar quinientos pesos de multa y arresto de un año establecido por el art. 48 de la ley, con la declaración que debe inutilizarse la denominación que existe al frente de la casa de la querellada, condenándola además al pago de las costas del juicio é indemnización de los perjuicios causados.

Que convocadas las partes á juicio verbal, éste tiene lugar á fs. 12, en donde el querellante reproduce su querella y la demandada manifiesta que solicitaba el rechazo de la acción, porque esta se funda esclusivamente en el empleo de la palabra «Gas» que determina el negocio de confiteria que ella tiene.

Que el nombre que lleva su negocio «2.a Confitería del Gas y Café y Billar», dada su forma, no puede producir ninguna confusión con la del querellante, porque se trata de un negocio de poca importancia, donde nada se fabrica, y solo se expenden masas, porque la palabra Gas es un término usual y entonces, á estar á los términos del inciso 4o. del art. 2o. de la ley, ella ha podido adoptarla sin cometer delito.

Producidas las pruebas que en esa acta se solicitaron y que corre agregada á los autos de fs. 16 á fs. 29, habiéndose alegado sobre su mérito, quedó esta causa para definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que la presente querella se funda en que la querellada ha adoptado una denominación idéntica á la que

Digitized by Google

los querellantes tienen registrada como marca de comercio para distinguir su casa de negocio de confitería.

Que, reconocido el hecho, en si, por la querellada y justificado por la fotografía de fs. 23, se arguye como defensa, á la imputación formulada, el que la palabra *gas* es de uso común y no ha podido registrarse, y en que la casa ostenta el letrero con la adicional de «2a.»

Tales defensas, carecen de base legal, por cuanto no es exacto que la palaora *gas*, se haya registrado por los querellantes como distintivo de su casa.

La querellada hace una lamentable confusión en ese sentido atribuyendo quizá, á la denominación adoptada como marca de comercio, igual destino que una marca de fábrica. La designación de una casa ó establecimiento que negocie en artículos ó productos determinados, dice el art. 42 de la ley 3975, constituye una propiedad para los efectos de esta ley; de manera que nada se opone á que esa designación la conpongan palabras del uso eomún. Y si se agrega al caso *sub-judice* la circunstancia de que es no la palabra gas la regisirada, sinó la denominación «Confitería del Gas», se verá que las defensas opuestas fallan por su base.

Los establecimientos industriales ó simplemente comerciales, no podrian ser conocidos sinó adoptaran una denominación cualquiera, que indicare al público su ubicación precisa; por eso el art. 43 de la ley recordada ha establecido que el que desee ejercer una industria ó ramo de comercio ya explotado por otro, con el mismo nombre ó con la misma designación convencional, adoptorá una modificación que haga que esa designaciòn ó nombre sea visiblemente distinta de la que usase la casa ó establecimiento preexistente, para evitar precisamente la competencia y confusión en establecimientos del mismo género.

Que seguramente no puede negarse, que la palabra gas sea de uso común y que ella no puede ser registrada como marca de fábrica, pero ella pueda adoptarse como denominación para distinguir un establecimiento industrial cualquiera, en la forma adoptada, y tan es así, que

Digitized by Google

la querellada pudo llamar á su negocio «Masitería del Gas» ó «Facturería del Gas», sin que nadie hubiera tenido el derecho de oponerse á ello, como que existen «Almacen del Gas» y otros, sin que á ninguno se le ocurra que pueden traer confusión con la denominación adoptada por los querellantes como marca de comercio y distintivo de su negocio.

Que, tambien se invoca como defensa, que no ha habido mala intención de parte de la querellada al adoptar esa designación; pero, si se observa que el negocio es del mismo género del de los querellantes, sin que nada importe su extensión ó campo de acción y que en hechos de esta índole se presume la voluntad criminal, debemos suponer que ha existido la mala fé, la deslealtad comercial, pues no se ha demostrado lo contrario.

Que, por lo tanto, la querellada ha infringido la ley haciéndose acreedora á la pena que establece el art 48, puesto que, según el art. 56, incurren en dichas penas, los que hicieren uso sin derecho de los nombres de una designación de una casa ó establecimiento.

Por estos fundamentos, fallo, condenando á Doña Nicolasa Garcia, al pago de una multa de doscientos sesenta pesos, destinados al fondo de las escuelas y á sufrir seis meses y medio de arresto, más las costas del juicio.

Ordeno también que el Oficial de Justicia proceda á hacer desaparecer el letrero que existe en la casa de la querellada y que dice «2a.. Confitería del Gas».— Que se publique esta sentencia, por una sola vez, en dos diarios de la Capital, por cuenta de la parte vencida, y que, una vez consentida esta sentencia, se archive el expediente—Notifíquese con el original y repóngase el papel.

Francisco B. Astigueta

Fallo de la Cámara Federal

Buenos Aires, Mayo 27 de 1904.

Digitized by Google

Y VISTOS:

Por sus fundamentos, se confirma, con costas, la sentencia apelada. Devúelvase, notificándose con el original.

Angel D. Rojas — Angel Ferreira Cortés — Juan Agustin Garcia (hijo).

Digitized by Google

Falsificación de Marcas

La transferencia es escencial para gozar de los beneficios de la Ley—Resultado de las circunstancias peculiares de la causa, la falta de intención criminal, procede á la absolución del acusado.

Pedro Bartneche -v- Pablo Schwreizen y Ca.

Buenos Aires, Junio 23 de 1903.

AUTOS Y VISTOS:

Que con fecha 6 de Diciembre de 1902, se presentó Don Pedro Bartneche iniciando la presente querella por falsificación de la marca de comercio «El Gallo», contra los Señores Pablo Schweizer y Ca., fundando la demanda en lo siguiente:

1.o Que los Señores Nicholson, Bartneche y Ca. que tienen el uso esclusivo de la marca «Gallo», se la han transferido por escritura pública cuando se disolvió aquella sociedad en 1895.

Que en virtud de aquella cesión, ha quedado dueño esclusivo de aquella marca de comercio y que teniendo recién conocimiento que la casa de Pablo Schweizer y Ca. ha introducido y puesto en venta artículos de ferretería con la misma marca, viene á ejercitar sus derechos para que se apliquen á los querellados la pena que prescribe el artículo 48, inciso 5o de la ley 3975 sobre marcas de fábrica y de comercio, con las indemnizaciones por los perjuicios sufridos y las costas del juicio; pide ade-

Digitized by Google

más el secuestro y embargo de todas las mercaderias que llevan la marca pre-indicada.

2.o Que contestando el traslado, los demandados Señores Pablo Schweizer y Ca., espresa, que debe rechazar la acusación, obsolviéndolos de culpa y cargo; declarando calumniosa la acusación, se les dejen á salvo sus derechos por daños y perjuicios y condenar en las costas del juicio al querellante.

Que para determinar mejor los derechos que asisten á su parte y poner de manifiesto la injusticia del contrario al iniciar esta querella, debe historiar los antecedentes de la marca en cuestión, antecedentes que ya los expuso en un juicio por oposición que hizo á la renovación de la marca por parte de Bartneche.

Que en Octubre del año 1892, algunos meses después de obtener la marca los Señores Nicholson, Bartneche y Ca. renovaron su contracto social por tiempo indeterminado.

Que en Marzo de 1895 dichos Señores firmaron la escritura de disolución de la sociedad, declarándola extinguida desde Julio de 1894.

Que se hizo cargo del activo y pasivo Don Pedro Bartneche y que la escritura de disolución nada dice de la marca.

Que el 17 de Octubre de 1895 Don Pedro Bartneche formó otra sociedad con Don Ramón Sein y Pablo Schweizer, la cual tuvo á su cargo el activo y pasivo de la sociedad disuelta.

Que los Señores Ramón Sein y Cia. lo mismo que sus antecesores, usaron la marca «Gallo» con conocimiento y anuencia de Bartneche, según lo prueban los pedidos hechos á Europa de artículos con esa marca, de puño y letra de ese Señor, tanto para Bartneche y Sein, como para Ramón Sein y Compañia.

Que estos pedidos se encuentran en el libro copiador de pedidos de dichas casas.

Que tienen además en su poder y exhiben, la carta que corre agregada á fs. 13, en la cual, Don Pedro

Digitized by Google

Bartneche y Ca. manifiesta que nada tienen que observar á los señores Sein y Ca.

Que la sociedad Ramón Sein y Cia. se disolvió el 13 de Julio de 1899, quedando el activo y pasivo á cargo de Pablo Schweizer, quien formó el 17 de Julio del. mismo año con don Alberto Badmer, la razón social Pablo Schwizer y Ca.

Que por último manifiesta, que D. Pedro Bortueche que quebró en 1897, celebró un arreglo judicial con sus acreedores, que no cumplió, ni tiene ninguna cosa establecida en la cual podría usar la marca; mientras que ellos continuan el negocio de ferretería según es pública de notoriedad.

3.o Que opone además las excepciones de falta de personería en el actor, prescripción y falta de acciòn.

Que la primera se funda en que Barteneche no ha sido, ni es, el propietario de la marca, «Gallo», habiendo pasado el derecho de usar de esta marca á los sucesores de la sociedad Nicholson, Bartneche y Cia.

Que la segunda, ó sea la de prescripción, se funda en que ha transcurrido más de un año desde que el demandante ha tenido conocimiento de que los querellados usaban la marca y que, en virtud de lo prescripto por el art. 55 de la ley de marcas, ha perdido el derecho á todo reclamo.

Que, por último, la excepción de falta de acción se funda, en que se ha demandado á una sociedad, pidiendo para contra ella, lo que no es posible, por que el art. 176 del Código de Procedimientos determina que debe establecerse en escrito de querella el nombre, apellido y domicilo del querellado, todo lo que no puede verificarse, tratándose de un ser que no tiene responsabilidad penal, como lo es una sociedad comercial.

4.o Que corrido traslado á la parte contraria de estas excepciones, los contestan á fs. 15, diciendo: que la falta de acción falla por su base, por cuanto Bartneche es el único sucesor de la sociedad Nicholson, Bartneche y Cia.

Que la falta de acción para ser demandada una so-

Digitized by Google

ciedad, no tiene fundamento legal, en virtud de lo que prescribe el art. 3o del Código de Comercio.

Que por último, la excepción de prescripción tampoco es admisible, por que recién al iniciar la demanda ha tenido conocimiento que Schweizer y Cia. usaban la marca el «Gallo», y que la tolerancia que ha podido tener anteriormente para la sociedad Sein y Cia., no puede perjudicarlo.

5.o Que abierta la causa á prueba los querellados presentan las escrituras de disolución de la sociedad Bartneche y Sein y la formación de la nueva sodiedad Sein Schweizer que se hace cargo del activo y pasivo de la estinguida sociedad.

A fs. 39 corre la escritura de disolución de la sociedad Ramón Sein y Cia, quedando á cargo del activo y pasivo Don Pablo Schweizer. A fs. 41 la escritura de la actual Sociedad Schweizer y Cia, formada por Don Pablo Schweizer y Don Alberto Bednear; y á fs 50, el querellante absuelve el pliego de posiciones de fs. 49.

6.o Que como prueba de su parte, el querellante pide se agreguen los documentos de fs. 70 y 72, según los cuales, el Señor Bartneche queda como único sucesor de la sociedad Nicholson, Bartneche y Cia.

7.o Que después de la providencia de autos de fs. 74 vuelta, se presentarón los memoriales de fs.... y fs...

Y CONSIDERANDO

1.o Que según resulta de la escritura de fs. 33, celebrada entre Bartneche, Sein y Schweizer, que una escritura de disolución de la sociedad Bartneche y Sein y formación de la nueva sociedad Sein y Schvveizer, el activo y pasivo de la extinguida sociedad pasa á esta, que establece en una de sus cláusulas, que tiene por objeto continuar comerciando en plaza con los mismos negocios de ferreteria que explotaba la extinguida firma de Bartneche y Cia. Este negocio, ya se sabe que consistía

Digitized by Google

en la importación y venta de mercaderías con la marca «El Gallo».

El Señor Bartneche ha suscrito todas estas cláusulas y por consiguiente está obligado á respetarlas; él ha dejado de formar parte de la sociedad que negociaba con la marca de comercio «El Gallo» y no ha hecho reserva alguna, sinó que, al contrario, bajo su firma consiente que la nueva sociedad Sein Schweizer continúe con el *mismo negocio* de ferreteria que tenía la antigua casa.

2.o Que, las mismas razones que marca el Señor Bartneche para declararse dueño de la marca, es decir que es sucesor de Nicholson, Bartneche y Cia. perdieron su derecho al no hacer reserva de la marca, cuando disolvieron la sociedad que quedaba á cargo exclusivo de Don Pedro Bartneche, tambien este la ha perdido, por que no solo ha hecho reserva, sinó que autorizaba á que la sociedad Sein y Bartneche continúe los mismos negocios y por consiguiente ha hecho traspaso implícito, al uso del la marca..

Debe tenerse además en cuenta, que el otro derecho que invoca para atribuirse la propiedad exclusiva de la marca, es la transferencia hecha á su favor por los Señores Nicholson, Bartneche y Cia en 1891; ahora bien, aquella sociedad perdió tambien el derecho al uso de la marca, por que en la escritura de disolución no hicieron reserva alguna respecto de la marca, que pasó juntamente con el negocio, á propiedad de su sucesor y liquidador; pero aún hay más á este respecto, y es, que después de seis años en que se disolvió la sociedad que había hecho registrar la marca, viene á transferirla cuando evidentemente, por el abandono que ha hecho, ha perdido el derecho á todo reclamo respecto de ella, tanto porque de hecho ha venido á pasar á sus manos, cuanto por el transcurso del tiempo.

Que si bien es cierto que después de celebrada la sociedad eutre Bartneche y Sein, en 17 de Octubre de 1895, se celebró un nuevo contracto, determina en una de sus clausulas, corriente á fs. 70, que la liquidación de la casa Nicholson, Bartneche, y Cia. corre á la sola cuen-

Digitized by Google

ta del Señor. Bartneche, hay escrituras posteriores que han venido á modificar substanciolmente ésta claúsula; asi, si en la escritura de 29 de Octubre de 1895, que corre en el expediente agregado á fs.... se establece que la sociedad Bartneche y Sein tenían á su cargo parte del pasivo de la extinguida sociedad Nicholson, Bartneche; lo lógico es suponer tambien que la nueva sociedae que negociaba con iguales artículos de ferretería, pondría en circulación los que re introducía con aquella marca que ya estaba acreditada en plaza, pues la escritura de que se acaba de hacer mención, nada dice de reservar el derecho de la marca, por que á efecto de no confundir muchos negocios, Bartneche continuaría liquidando los restos de la sociedad Nicholson, Bartneche y Cia, por su sola cuenta, sin perjuicio de que en la sociedad Bartneche y Sein, se vendieran mercaderias introducidas con al misma marca «El Gallo».

Que de la leetura atenta de este proceso, surge esta convicción con fuerza irresistible. Durante más de un año ha continuado la sociedad Bartneche y Sein negociando en artículos de ferretería y no es posible concebir que tratara de perjudicarse el mismo Bartneche no vendiendo artículos que ya estaban acreditados por la marca discutida. Además, se han exhibide en el juzgado en el acto de absolver posiciones por el querellante, artículos que se han vendido con la marca «El Gallo» y que llevan las firmas de Bartneche y Sein y Sein y Ca., y porque en estas mismas posiciones el querellante ha manifestado que mucha parte de las mercaderias que pertenecian á Nicholson, Bartneche y Ca., habian pasado á la casa de Bartneche y Sein aunque no tenía presente si tenian ó no la marca «El Gallo»; pero contestando á la pregunta 3.a del mismo interrogatorio de fs. 59 manifiesta: que ha hecho p didos de mercaderias marca «El Gallo» para las casas de Bartneche y Sein y de Ramón Sein y Ca. y aunque declara que lo ha hecho en compensación del dinero, la presunción es contraria por cuanto él mismo era socio principal de una de estas casas.

Digitized by Google

Pero de todos modos, resulta que él no ignoraba que aquellas casas comerciales, vendian mercaderias con la marca «El Gallo», sinó que autorizaba su venta.

3.o Que, respecto á la excepción de prescripción opuesta por el querellado, debe observarse que la ley establece en el art. 63, que la protección legal al uso esclusivo de una marca dura solamente diez años, es decir, que transcurrido ese tiempo, se extingue todo derecho á la marca si no la ha renovado oportunamente, llenando las formalidades respectivas en la oficina de marcas.

Pero, antes de transcurrido ese tiempo, puede perder la acción para intentar acciones civiles ó criminales cuando ha existido omisión ó negligeneia en hacer valer en oportunidad el derecho que le acuerda la ley al uso exclusivo de la marca, esto es precisamente la que consagra el art. 55 cuando estipula que la acción se pierde después de tres años de cometido ó repetido el delito ó después de un año en que el propietario tuvo conocimiento por primera vez; pues bien se comprende el espíritu y fundamento de esta disposición de la ley, que no debe confundirse con la del art. 63 ya recordado.

Estas son prescripciones de acciones para casos particulares, mientras que aquella extingue todo derecho á la marca. Haciendo aplicación de estos principios claros é inconcusos de la ley á la cuestión que se debate surge con claridad la prescripción de la acción por parte del querellado y por consiguiente la ausencia de derecho para iniciar esta acción. Los títulos que invoca Bartneche para atribuirse la propiedad esclusiva á la marca son dos: primero, como sucesor de Nicholson, Bartneche y Ca. y segundo, como sesionario de los mismos por la transferencia del título efectuado á su favor en noviembre de 1901.

Ya hemos establecido en los considerandos anteriores, que en cualquiera de estas dos soluciones legales en que se coloque Bartneche, sea que haya adquirido la propiedad á la marca como sucesor y liquidador esclusivo de la sociedad Nicholson, Bartneche y Ca. ó sea

Digitized by Google

en virtud de la transferencia que indica el título de 5 de Octubre de 1901, en ambos casos, él ha perdido sus derechos á todo reclamo; en el primero, porque ha hecho ingresar esta marca en la sociedad Bartneche, Sein y Ca. y á la disolución de la misma no ha hecho reserva de ninguna clase, habiendo continuado la siguiente haciendo uso de la misma marca, con el conocimiento y anuencia de Bartneche, como se ha probado; y en el segundo, tambien lo ha perdido como una consecuencia de lo expuesto anteriormente, porque la misma sociedad Nicholson, Bartneche y Ca. no podria transferir en 1901 derechos que ya no tenía á la marca, por su silencio y omisión en hacer reserva de ella, cuando se disolvió la sociedad.

Que de lo expuesto resulta á juicio del juzgado, que el querellante ha perdido el derecho á reclamar á Schweizer y C.a, que son sucesores de Sein, Bartneche y de Sein y Ca. por el uso de esta marca.

4.o Que, respecto á la prescripción de diez años, este juzgado no puede pronunciarse, porque según resulta de autos, existe un juicio pendiente en el juzgado del Doctor Ferrer, por oposición á la marca, cuando Bartneche ocurrió á la oficina respectiva á renovar la patente, y que siendo aquel juicio anterior al presente, viene á constituir como lo expresan los querellados en la contestación, una verdadera cuestión prévia respecto de la propiedad de la marca y á quien corresponde efectuar la renovación del título.

5.o Que, en cuanto á la excepción de falta de acción por haberse demandado criminalmente una sociedad, el juzgado la desestima porque las personas querelladas están perfectamente indicadas y porque ya hay jurisprudencia á este respecto, de la Cámara Federal, en la causa de Willians Paats, Roche y Ca. con Testoni, Chiesa y C.a.

Por estos fundamentos y concordantes con los de la contestación, fallo, declarando que Don Pedro Bartneche no tiene derecho á reclamar de los señores Schweizer y Ca. por el uso de la marca «El Gallo», absol-

Digitized by Google

viendo á estos de culpa y cargo y condenando al querellante á las costas del juicio.

Levántense los embargos; notifíquese con el original y archívese.

Francisco B. Astigueta.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Página

Cuatro palabras 3

Nueva Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura 7

Infracción al inciso 4o. del art. 28 de la ley de 1876 ó sea al art. 48 de la 3975 23

La venta de marcas sueltas sin conocimiento del propietario, constituye el delito de que habla el inciso 5o. del art. 48 27

El nombre de un establecimiento de educación no se considera marca á los efectos de la ley.. 31

La falta de cuerpo del delito hace improcedente la acción, que ella se declare calumniosa y que se apliquen las costas al querellante 38

Los envases se enagenan sin restricción y cualquiera pueda usarlos con tal que coloque su marca en parage visible 42

El falsificador de un producto es pasible de la pena establecida en el art. 48 de la ley 51

«Glenlivet» aplicado á Whisky es considerada palabra de uso común y no puede ser marca —Las denominaciones descriptivas tampoco pueden serlo 59

Interpretación del art. 31 de la ley de 1876 (58 de la 3975) 64

El autor material de la falsificación de etiquetas, es pasible de la pena establecida por el art. 28 (hoy 48), sin que le escuse la manifestación de que las hizo por encargo de un tercero 70

Tentativa—Cuando existe 70

La pruba de la falsificación de efectos embargados corresponde al actor: sin ese requisito, procede la absolución del acusado 73

La prueba de la falsificación corresponde al actor... 80

Digitized by Google

Paginas

La palabra «Sadi Carnot» es confundible con la marca «Carnot» registrada para cogñac, aunque las etiquetas sean diferentes 84

La agrègación del nombre del dueño de la mercaderia, no escusa responsabilidad 89

La palabra «Santos» es de uso común—Interpretación del art. 3o. inciso 4o. y 5o. de la ley de 1876.....»..... 98

La falta de cuerpo al delito exime de responsabilidad..... 106

Las esplicaciones respecto á la procedencia de la mercadería 111

La marca ligitima, vendida adherida al objeto que se desea marcar, no constituye delito 123

La imputación de la falsificación del producto, no constituye delito, si no se demuestra la ilegitimidad de la etiqueta, y menos cuando el demandado no es fabricante y ha dado las esplicaciones del art. 31 de la ley 1876 ó sea las del art. 58 de la 3975 .«..... 127

La no presentación del título de la marca impide que la acción pueda prosperar 131

Ofrecidas las explicaciones del art. 31 (hoy 58) de la ley, procede la absolución del acusado. aunque la falsificación sea visible 134

El hijo del falsificador de una marca debe ser absuelto 144

Imitación fraudalenta—Condena del acusado 149

Las variaciones que se introducen en una marca concedida, la anula por completo y sirven á demostrar el propósito de delinquir 149

Las marcas extrangeras, pueden ser registradas por sesionarios de Gobiernos Extrangeros.. 159

La personeria del querellante 159

Digitized by Google

Caso de imitación fraudulenta 159

Falta de acción 159

La tenencia de efectos destinados á la venta, con marca falsificada ó imitada, importa delito.. 159

Cuerpo del delito—No existiendo este, ni probándose que el querellado sea el falsificador, debe ser absuelto—Costas al actor 202

Marca de Comercio

La palabra *Canadá* empleada para indicar la procedencia de un art. no importa el delito de falsicación de la marca *Canadá*..... 206

Eximen de responsabilidad las explicaciones ofrecidas 212

Interpretación del art. 31 de la ley de 1876, hoy 58 de la 3975 212

La simple tenencia de artículos con marca imitada, importa el delito previsto por el art. 48 de la ley 3975 222

El que usa una marca que le ha sido acordada, no comete delito de imitaciòn, por mas que tenga parecido con otra. Procede la nulidad ... 224

La palabra «*Buckeye*» empleada como marca para distinguir máquinas, es de uso común ... 234

Las etiquetas encontradas en poder del acusado siendo, falsificadas, le hacen pasible de las penas de la ley, aunque no las haya circulado .. 238

La palabra «Cometa» es de uso comùn y no puede constituir marca 245

«*Aperitif*» es una imitación fraudulenta de «*Aperital*» 249

Digitized by Google

Página

La incorporación del nombre del imitador en la etiqueta circulada, no escusa de responsabilidad 249

La imitación de una marca en sus rasgos principales constituye el delito previsto por el art. 48 249

La tenencia de marcas sueltas importa una infracción el art. 48 de la ley 259

Las marcas ilegitimamente empleadas, aunque se disimule su existencia cubriéndolas con pintura, importa el delito de falsificación 259

Personeria en el apoderado del demandante. La forma de los poderes se rige por la ley del país donde se otorgan 266

Basta la facultad de perseguir falsificadores, para poder querellar con poder especial á ese efecto 266

Las explicaciones á que se refiere el art. 58 de la ley 3975 (31 de la de 1876) tienen que ser precisas y no vagas 275

El que tiene etiquetas terminadas y prontas para ser colocadas en los envases, no puede alegar la tentativa 275

El registro de emblemas ya usados por otros, dá derecho á acusar de falsificación, si se siguen lanzando á la venta 281

Valor de la inspección ocular 286

La escusa de división de local, no escusa de responsabilidad, si se encuentran efectos incriminados en el del demandado 286

Copiar una marca en sus rasgos principales, importa el delito de falsificación 294

Posibilidad de confusión entre marcas 294

«*Antipyrin*» palabra de uso común 317

Digitized by Google

Pagina

Usurpación de nombre..... 317

Usurpación de nombre—Cuando la designación usada sirve para determinar el país de origen, no hay usurpación—corresponde la absolución del acusado..... 336

Falsificación—La marca usada por un ex-socio importa el delito de:—Arresto, multa y costas..... 342

Falsificación—El ex-socio que usa la marca de la sociedad despues de disuelta ésta, comete el delito:—Arresto, multa y costas..... 348

Falsificación—Se comete solo cuando se usa la marca con posterioridad al registro efectuado—El uso anterior no es punible—Rechazo de la acción. 360

Falsificación de marca—La constancia del cuerpo del delito en poder del acusado, no es prueba bastante para condenarlo, si ofrece las esplicaciones del art. 58..... 365

Falsificación—La tentativa no está sugeta á pena

Falsificación—La venta de mercaderias con marca imitada, no es pasible de pena, si se ofrecen las esplicaciones del art. 58—Procede la inutilización de la marca incriminada..... 372

Falsificación—La defensa del acusado de haber adquirido la mercadería como legítima no es admisible. 398

Falsificación—La mercadería falsificada en poder del acusado, hace á este pasible de pena, sinó ofrece las esplicaciones del artículo 58..... 398

Razòn social—No es susceptible de ser condenada, sinó se indican separadamente cada uno de los socios que la componen..... 398

Usurpación de nombre—El empleo del que usa otra casa para distinguir su negocio, importa delito. 403

Voluntad criminal—Se presume en ésta clase de delitos..... 403

Digitized by Google

Página

Agregación—No basta añadir un número de orden para eximir de responsabilidad 403

Falsificación—La falta de intención criminal, resultante de las circunstancias de la causa, determina la absolución de acusado 408

Transferencia—Es necesaria la de la marca para gozar de los beneficios de la ley 408

Patentes de invención

Los específicos para curar la sarna están comprendidos en la prohibición del artículo 4o. 45

No existe el delito de falsificación cuando la patente es nula 45

La prueba de que el invento es falsificado corresponde al actor—Absolución del querellado 76

Máquinas de ondular chapas—La patente acordada en contravención al art. 4o es nula. 102

Publicidad de las patentes. 115

La electricidad estática como medio curativo, no es suceptible de ser patentado—Uso de las máquinas de Carré y Wimshurts 119

Interpretación del art. 53. 255

Los hechos cometidos con anterioridad al registro, no constituyen el delito de usurpación de los derechos del patentado. 255

Para que una patente sea nula, es requisito indispensable que su publicidad sea conocida en la República 269

Pueden coexistir dos ideas sobre un mismo invento. 269

El caño flexible, aplicado á hormiguicidas, constituye un invento 303

Digitized by Google

Pagina

Cuerpo de delito—Auque se constate este, no procede la acusación sinó se prueba la culpabilidad del acusado—Constas al actor 357

Patente nula—Es la otorgada en contravención al art. 4o de la ley, por ser conocido en el país el invento 380

Resposabilidad—No la tiene el acusado, sinó se le prueba que el ha falsificado el invento. 380

Patentes de invención—Puede obtenerla un obrero á sueldo de la casa que emplee la máquina patentada 386

Condena—Procede cuando se usa una mejora que ha sido patentada por un ex-obrero de la casa. 386

9/6/11.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google